

Resolución N°

0816

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLEXYON Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.-----

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 "FLEXYON Y ETIQUETA" Clase 12 y la marca antecedente "FLEX ONE Y ETIQUETA" Clase 12.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia de letras "FLEX", ubicada al inicio de los signos. No obstante, la marca solicitada "FLEXYON Y ETIQUETA" presenta una configuración denominativa diferente respecto de la marca antecedente "FLEX ONE Y ETIQUETA", debido a la incorporación de elementos adicionales que modifican su estructura gráfica. Desde el punto de vista fonético, si bien ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante derivada del elemento "FLEX", la composición restante introduce diferencias en la pronunciación, el ritmo y la sonoridad de los signos, generando una impresión auditiva diferenciada.-----

FLEXYON Y ETIQUETA (solicitada), y

FLEX ONE Y ETIQUETA (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, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada "FLEXYON" presenta una etiqueta compuesta por letras de color morado, en donde encima de la letra "O" se encuentra posada un camaleón. Por su parte, la marca antecedente consiste en una etiqueta de fondos divididos en donde se encuentra "FLEX" con un fondo negro y "ONE" con un fondo blanco. En consecuencia, desde el punto de vista gráfico, ambas marcas presentan diferencias notorias en cuanto a su composición, diseño, tipografía, combinación cromática y elementos figurativos, proyectando una impresión de conjunto claramente diferenciada. En virtud de ello, los signos enfrentados resultan suficientemente distinguibles y aptos para coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.-----

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



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

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

Resolución N°

0816

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLEXYON Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.-----

Asunción, **28 AGO 2020**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA contra la Resolución N° 632 de fecha 19 de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 632 de fecha 19 de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de Enero de 2021, el representante convencional de SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA expresó agravios; y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 11 de Marzo de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "FLEXYON y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FLEX ONE", registrada con el número 408389 en fecha 16 de Diciembre de 2014 a favor de HONDA MOTOR CO., LTD., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...).-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)Que en primer lugar, se debe tener en cuenta la denominación de ambas marcas, donde a prima facie se puede observar las diferencias que existen entre ambas, la solicitud de mi comitente se denomina FLEXYON, que puede pronunciarse como FLEX YON O FLEXY ON (la separación de la denominación es únicamente a los efectos de ejemplificar la pronunciación), mientras que el antecedente se denomina FLEX ON, que en español se pronuncia FLEX UAN La denominación de mi comitente no cuenta con traducción alguna o significado textual, constituyendo una denominación de fantasía. Mientras que la marca FLEX ONE, está compuesta de dos palabras, contando cada una con propio significado, FLEX, que traducida al español significa FLEXIONAR y la palabra ONE, la cual se encuentra también en inglés, y traducida al español significa UNO, es decir que ambas denominaciones se pronuncian y suenan distinto, siendo este un elemento más con el que se comprueba que no existe riesgo alguno de confusión o asociación. (...).-----

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



Resolución N° **0816**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLEXYON Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FLEXYON Y ETIQUETA", Clase 12, Expediente N° 28672/2019, solicitada a nombre de SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0816

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLEXYON Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.-----

Que, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la clase 12 del nomenclador oficial: FLEXOR, Registro N° 494530 a nombre de Bajaj Auto Limited; MULTI-FLEX, Registro N° 576229 a nombre de GENERAL MOTORS LLC; K-FLEX, Registro N° 603620 a nombre de KYB CORPORATION; 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 FLEX, lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.-----

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

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

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 632 de fecha 19 de Mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----



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

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

Resolución N° **0817**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 53411/2019, A NOMBRE DE TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V. -----

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

WOW BEAUTY FACTOR

(solicitada)

WOW BEAUTY BROWS!

(marca base de rechazo)

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, se advierte 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, del cotejo y análisis de los signos considerados en su conjunto, sin efectuar desmembraciones artificiales, y de manera sucesiva y no simultánea, se advierte que la impresión de conjunto que producen evidencia la existencia de una posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En consecuencia, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA" no podrá coexistir pacíficamente con la marca base de rechazo "WOW BEAUTY BROWS", por cuanto presenta mayores semejanzas que diferencias, máxime si se tiene en consideración la naturaleza de los productos comprendidos en las respectivas coberturas. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 03. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 12034/038, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA" pretende cubrir los siguientes productos: "TODOS" comprendidos en la clase 03, mientras que la marca base de rechazo "WOW BEAUTY BROWS" con registro N° 429287 cubre: "Todos, entre ellos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones capilares, dentríficos". Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión se configura como un signo mixto, integrado por la denominación "WOW" y elementos gráficos y tipográficos que la acompañan, entre ellos la expresión "BEAUTY FACTOR". No obstante, dicha configuración no resulta suficiente para apartarla de la prohibición señalada en el considerando precedente, toda vez que el elemento denominativo "WOW", que constituye el componente distintivo y predominante del signo solicitado, coincide íntegramente con el elemento principal de la marca base de rechazo. Asimismo, ambas etiquetas presentan semejanzas relevantes en su composición gráfica y tipográfica, particularmente en la representación estilizada y

Resolución N° **0817**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 53411/2019, A NOMBRE DE TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V.-----

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V.** contra la Resolución N° 937 de fecha 15 de Julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Marzo de 20103 se presenta el representante convencional de **TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 937 de fecha 15 de Julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 25 de Noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de Julio de 2021, el representante convencional de **TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de Agosto de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca "WOW BEAUTY FACTOR y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "WOW BEAUTY BROWS!", registrada con el número 429287 en fecha 14 de Setiembre de 2016 a favor de LETIZIA CAROLINA VARGAS AYALA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)1. No existe riesgo de confusión entre ambas marcas. Si bien es cierto que ambos signos contienen las palabras -WOW- y -BEAUTY-, existen otros elementos diferenciadores que permiten distinguir claramente un signo del otro y que, en definitiva, son los que causan una impresión en el público consumidor. En ese sentido, como el Sr. Director podrá apreciar a continuación, la marca de mi mandante está formada por tres elementos característicos: i. Elemento denominativo La parte denominativa de la marca está compuesta por tres palabras: WOW + BEAUTY + FACTOR. El hecho de compartir WOW BEAUTY, no es suficiente para determinar que existirá un riesgo de confusión entre los consumidores, pues los signos DEBEN ser analizados en su conjunto y no separando palabras o sílabas.(...)"-----

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

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



Resolución N° **0817**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 53411/2019, A NOMBRE DE TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 12034/038 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° 937 de fecha 15 de Julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 53411/2019, solicitada a nombre de TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0817**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 53411/2019, A NOMBRE DE TERA BEAUTY S. DE R.L. DE C.V. -----

manuscrita de la expresión "WOW", que ocupa una posición central y predominante en ambos signos. Si bien se advierten diferencias en los elementos secundarios que acompañan a dicha expresión —"BEAUTY FACTOR" en la marca solicitada y "Beauty Brows" en la marca registrada—, estas no resultan suficientes para neutralizar la semejanza derivada de la coincidencia del elemento principal y de su destacada configuración gráfica. En consecuencia, tales coincidencias resultan aptas para generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, conforme puede apreciarse a continuación:-----

marca solicitada



marca registrada



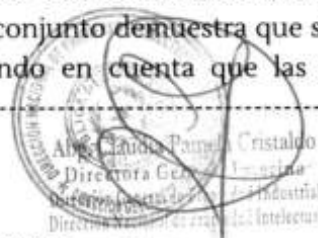
De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 2503/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* -----

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

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

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>

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



Resolución N° 0818

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 814 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020 Y N° 912 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZULU", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 55626/2019, SOLICITADO POR COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL.

recordadas por el público; lo que indefectiblemente crea una diferencia fonética entre las marcas. A primera vista podemos visualizar que examinadas ambas marcas como un conjunto, las diferencias visuales existentes entre ambas marcas son suficientes para permitir una exitosa diferenciación entre sí, ya que es la raíz "ZU" en el caso de la marca solicitada justamente la que hace que las marcas suenen y se vean diferentes. Se destaca que la marca solicitada no reproduce la marca antecedente, y el hecho de compartir algunos elementos en la denominación no es determinante para negar la solicitud de la marca. Precisamente es de nuevo la raíz "XU" la que logra causar mayor distinción en la marca registrada. Por lo anteriormente dicho, las mismas no pueden ser visual ni fonéticamente asociadas(...)

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

ZULU	(solicitada), y
XULU	(base de rechazo)

Que, desde el punto de vista ortográfico o visual, la comparación de las marcas denominativas debe efectuarse atendiendo al número y secuencia de las letras, así como a la estructura general de los signos. En el caso de autos, la marca solicitada "ZULU" y la marca base de rechazo "XULU" presentan la misma extensión y comparten la secuencia de letras "ULU", diferenciándose únicamente por la consonante inicial "Z" y "X", respectivamente. En consecuencia, si bien existe una semejanza visual derivada de la coincidencia de tres de sus cuatro letras, la diferencia en su letra inicial permite distinguir ambos signos en el plano gráfico.

En cuanto al aspecto fonético, el cotejo debe atender al número y secuencia de las sílabas, así como al ritmo, acentuación y sonoridad de las expresiones. En tal sentido, tanto "ZULU" como "XULU" se encuentran conformadas por dos sílabas, "ZU-LU" y "XU-LU", respectivamente, compartiendo la sílaba final "LU" y diferenciándose en la sonoridad de sus sílabas iniciales. Por tanto, si bien presentan cierta proximidad fonética, la diferencia entre los sonidos iniciales "Z" y "X" permite establecer una diferenciación auditiva entre ambos signos.

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

Abg. Claudia Paredes
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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

Resolución N° **0818**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 814 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020 Y N° 912 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZULU", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 55626/2019, SOLICITADO POR COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL.-----

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL**, contra la Resolución N° 814 de fecha 03 de Junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de Junio de 2020, se presenta el representante convencional de **COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 814 de fecha 03 de Junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 912 de fecha 24 de Junio de 2020 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 814 de fecha 03 de Junio de 2020. -----

Que, en fecha 29 de Junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

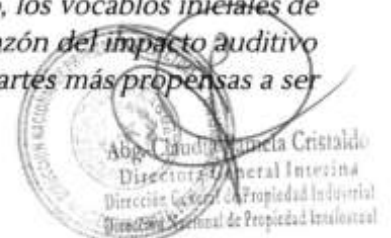
Que, en fecha 30 de Julio de 2021, el representante convencional de **COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de Agosto de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "ZULU " ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "XULU", registrada con el número 480684 en fecha 9 de Abril de 2019 a favor de CELUGAMA S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)". -----

Que, la Resolución N° 912 de fecha 24 de Junio de 2020 considera que: "(...)Que. corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuestión surge: "Que teniendo en cuenta los argumentos alegados donde manifiestan que existen diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y la limitación de productos. Sin embargo, la imposibilidad de coexistencia pacífica persiste pues las diferencias que presentan entre sí. son mínimas, siendo no solo en la denominación, sino también en la clase relacionada en la cobertura de productos que comercializa. Esto nos lleva a entender que entre las marcas en pugna existen más similitudes que diferencias, por lo que continúa el riesgo de asociación o confusión para el público consumidor, corresponde confirmar la resolución recurrida.(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL** y manifiesta que: "(...)Como es observable en la comparación supra efectuada, las marcas en cuestión difieren desde el inicio, es decir, a partir de la raíz. Como es bien sabido, los vocablos iniciales de una marca adquieren especial importancia, en detrimento de las restantes, en razón del impacto auditivo que causan en los consumidores y por ser, en la generalidad de los casos, las partes más propensas a ser



Resolución N° **0818**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 814 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020 Y N° 912 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZULU", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 55626/2019, SOLICITADO POR COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL. -----

Asimismo, resulta importante señalar que la titular COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL ya posee registrado "ZULU" en la clase 01 del nomenclador internacional. Al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional, se verifica la existencia del **Registro N° 615926** en dicha clase. En consecuencia, la presente solicitud no constituye la adopción de un signo ajeno o novedoso, sino que persigue la protección de otra versión de una marca que ya forma parte del patrimonio marcario de su titular. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 814 de fecha 03 de Junio de 2020 y N° 912 de fecha 24 de Junio de 2020 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ZULU", clase 03, Acta N° 55626/2019 solicitada a nombre de **COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0819**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1231 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 76950/2019 A NOMBRE DE YCUÁ S.A.-----

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.-----

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."* En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto.-----

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

Que, de esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, mediante un análisis efectuado desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que las denominaciones analizadas comparten el vocablo "MARIA", el mismo deviene irrelevante, por tratarse de un término de uso común, conforme será analizado en el párrafo siguiente. Asimismo, cabe señalar que la marca solicitada se encuentra compuesta por **seis vocablos**, mientras que la marca base de rechazo está conformada por **cuatro vocablos**. Tales particularidades ortográficas generan, a su vez, diferencias desde el punto de vista fonético, puesto que, al ser pronunciadas una a continuación de la otra, la impresión auditiva que producen resulta claramente diferenciada: -----

LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND (marca solicitada), y
LA COCINA DE MARIA (marca rechazo)

Que, independientemente a lo manifestado anteriormente, vemos que el elemento común de las denominaciones es el vocablo "MARIA/MARIA" el cual consiste en un nombre propio y respecto a los nombres, acertadamente expresó el Dr. OTAMENDI en su obra DERECHO DE MARCAS: *"Deberá ser concedido si el solicitante afirma que se trata de una creación de fantasía, es decir, de un nombre inventado, o bien si aduce, y ello es así, que tal nombre es un nombre común que no responde a nadie en particular. Sería, este último, el caso de Juan Pérez o Juan González."*¹-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND (solicitada), y LA COCINA DE MARIA (rechazo), se comparte el vocablo "MARIA", 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: CABAÑAS MARIA SELVA, clase 43, Registro N° 516330 a nombre de Carlos Mauricio Berraud Udrizar; DELICATESSEN - LA CABAÑA DE MARIA, clase 43, Registro N° 538117 a nombre de Cabaña De Maria S.r.l.; MARIA CASTAÑA, clase 43, Registro N° 544134 a nombre de Mirtis Maria Corrales Martino;

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2017. Pág. 109

Resolución N°

0819

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1231 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 76950/2019 A NOMBRE DE YCUÁ S.A.-----

Asunción,

28 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YCUÁ S.A., contra la Resolución N° 1231 de fecha 09 de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de Septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de YCUÁ S.A. e interpone Recurso Apelación en contra de la Resolución N° 1231 de fecha 09 de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de Marzo de 2022, el representante convencional de YCUÁ S.A. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de Abril de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…)Que la solicitud de registro de la marca "LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA COCINA DE MARIA", registrada con el número 466853 en fecha 25 de Julio de 2018 a favor de MARIA ANTONIA FLORENTIN BARRIOS, Comentario: Que todas las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)”-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante YCUÁ S.A. y manifiesta que:“(…)Que, entre la marca solicitada por mi mandante, "LA MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQUETA", y la marca "LA COCINA DE MARIA", por la cual se me rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION. Que, ANALIZADAS EN SU CONJUNTO resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las DIFERENCIAS de orden VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO Y FONETICO existentes entre las denominaciones en pugna. Que, mi parte considera que los derechos del titular de la marca "LA COCINA DE MARIA" o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca "LA MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQUETA", en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortográfica y visualmente. Fonéticamente, porque la marca registrada que controvierte con mi solicitud al igual que la marca que mi mandante pretende registrar son denominaciones compuestas y de fantasía, es decir, poseen términos sobre el cual recae toda su distintividad y peculiaridad auditiva, que en su conjunto ambas contribuyen a otorgar especialidad y carácter propio a las mismas.-(...)”-----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND (solicitada) y LA COCINA DE MARIA (marca base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis



Resolución N°

0819

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1231 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 76950/2019 A NOMBRE DE YCUÁ S.A.-----

DULCE MARIA, clase 43, Registro N° 519514 a nombre de Ramon Maldonado Acosta; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado con dicho vocablo.-----

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

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del rechazo que es denominativa.-----

marca solicitada

marca base de rechazo

LA MARIA
COCINA Y CARBÓN
TALLEYRAND

denominativa

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1231 de fecha 09 de Septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LA MARIA COCINA Y CARBÓN TALLEYRAND Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 76950/2019, solicitada a nombre de YCUÁ S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0820**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1852 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3025 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOCK", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 17917/2023, SOLICITADO POR GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.-----

...//..Real Academia de la Lengua entiende por ella: DETERMINAR LOS ATRIBUTOS PECULIARES DE ALGUIEN O ALGO, DE MODO QUE CLARAMENTE SE DISTINGA DE LOS DEMAS.(...)"-----

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

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

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "LOCK" fue presentada para cubrir productos de la Clase 06 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Artículos de ferretería metálicos; bisagras metálicas; candados metálicos que no sean electrónicos; cerraduras metálicas que no sean eléctricas; Cerraduras de picaporte; cerrojos de puerta metálicos; manijas de puerta metálicas; perillas de puerta metálicas; picaportes de puerta metálicos; pasadores [artículos de ferretería metálicos]; rieles metálicos Se reivindica la denominación y la etiqueta tal como se aprecia en el facsimil anexo.". La Clase 06 comprende principalmente los productos metales comunes en bruto y semielaborados, incluidas las menas, así como ciertos productos fabricados con metales comunes.¹ -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LOCK" 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 "LOCK" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la Clase 06 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LOCK", presentada como una **marca mixta**, se encuentra integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. En efecto, la denominación "LOCK" se encuentra representada en una tipografía cursiva de color blanco, inserta dentro de un óvalo de color rojo con borde blanco, todo ello sobre un fondo rectangular de color azul, configuración gráfica que le confiere una impresión visual propia y diferenciada, cuyo conjunto será objeto de análisis seguidamente. . -----


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

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

Resolución N° **0820**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1852 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3025 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOCK", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 17917/2023, SOLICITADO POR GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.-----

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**, contra la Resolución N° 1852 de fecha 16 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Febrero de 2025, se presenta el representante convencional de **GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 1852 de fecha 16 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 3025 de fecha 15 de Octubre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1852 de fecha 16 de Noviembre de 2024. -----

Que, en fecha 15 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de Octubre de 2025, el representante convencional de **GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de Octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca LOCK ha sido presentada para amparar los productos de la clase 6. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas. La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. - (...) "*-----

Que, la Resolución N° 3025 de fecha 15 de Octubre de 2025 considera que: *"(...)Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Si bien la marca "LOCK" se encuentra en el idioma inglés, su traducción al español es "cerrado/ cerradura" y teniendo en cuenta los productos que pretende proteger el solicitante, la denominación solicitada se considera descriptiva. Aunque el término se encuentre en otro idioma, esto no brinda suficiente distintividad mientras la traducción de la marca sea de carácter descriptivo y genérico. Por tanto, esta Dirección concluye que la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada. - (...) "*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.** y manifiesta que: *"(...)Que, en ese orden de cosas, mi parte considera que "LOCK" O SU TRADUCCION "MECHA, GUEDEJA, BUCLE, CERRADURA", no caracteriza al concreto producto que se pretende proteger con la marca, al menos por la voz caracterizar entendemos lo que la.../..*


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

Resolución N° **0820**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1852 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3025 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOCK", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 17917/2023, SOLICITADO POR GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.-----

marca solicitada



Que, tanto la configuración gráfica de la etiqueta como la denominación "LOCK", apreciadas en su conjunto, posibilitan un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, puede afirmarse que el signo solicitado reviste carácter evocativo, pues no reúne los requisitos doctrinarios para ser calificado como genérico o descriptivo.-----

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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 1852 de fecha 16 de Noviembre de 2024 y N° 3025 de fecha 15 de Octubre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LOCK", Clase 06, Expediente N° 17917/2023, solicitada a nombre de **GRUPO URREA DIVISIÓN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N°

0821

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2176 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 1137 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON: THE BODY", Clase 03, EXPEDIENTE N° 43956/2016, SOLICITADO POR LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.-----

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ON: THE BODY" 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 03 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos¹. En ese sentido, la expresión "on: the body" se trata de una frase que en su conjunto, puede evocar o sugerir una idea vinculada al cuerpo, sin que dicha circunstancia implique que describa de manera inmediata y concreta la naturaleza, especie, composición o características esenciales de los productos que pretende distinguir.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² 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, constatamos la existencia de antecedentes concedidos en la misma clase con denominaciones similares a la solicitada en autos. En efecto, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **THE BODY SHOP**, Registro N° 512425 a nombre de The Body Shop Brand Limited; **DEAR BODY**, Registro N° 640814 a nombre de YIWU DEARBODY COSMETICS CO., LTD; **BODY PHILOSOPHY**, Registro N° 593651 a nombre de GENIAL SHOP S.R.L.; **SWEET CARE BODY SPLASH(SLOGAN)**, Registro N° 571531 a nombre de A.J. Boston S.A.; **BODY TOUCH**, Registro N° 528488 a nombre de TERRY S.A.; Tales antecedentes demuestran que los elementos que conforman la denominación solicitada han sido admitidos registralmente como parte integrante de

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

² 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°

0821

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2176 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 1137 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON: THE BODY", Clase 03, EXPEDIENTE N° 43956/2016, SOLICITADO POR LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.-----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y de Apelación en subsidio por el representante convencional de **Lg Household & Health Care Ltd.**, contra las Resoluciones N° 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N° 1137 de fecha 20 de abril de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de enero de 2025 se presenta el representante convencional de **Lg Household & Health Care Ltd.** e interpone Recurso de Reconsideración y de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de mayo de 2026, el representante convencional de **Lg Household & Health Care Ltd.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024 considera que: *"(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".* Posteriormente, confirmada en todas sus partes por Resolución N° 1137 de fecha 20 de abril de 2026.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) el registro de la marca "ON: THE BODY" es plenamente procedente por cumplir con las condiciones exigidas: 1. No es genérica para la Clase 3: La expresión no es el nombre técnico, común ni necesario de ningún cosmético o preparación de tocador. 2- Incapacidad de inducir a error o engaño: La denominación no hace referencia directa ni engañosa a las cualidades del producto, sino que ejerce una función meramente evocativa o sugerente. La doctrina y la jurisprudencia pacífica admiten de manera unánime el registro de las marcas evocativas.../...la resolución recurrida comete el vicio metodológico de juzgarla registrabilidad del signo mediante una "disección" de sus partes. La doctrina universal de la propiedad intelectual enseña que las marcas deben ser juzgadas tomando en cuenta la totalidad de sus elementos constitutivos, pues la combinación de vocablos que individualmente podrían considerarse débiles o comunes a menudo produce un conjunto enteramente original, dotado de una sustantividad propia y distintiva".*-----



POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2176 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 1137 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON: THE BODY", Clase 03, EXPEDIENTE N° 43956/2016, SOLICITADO POR LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.-----

signos susceptibles de protección marcaria, circunstancia que constituye un indicio relevante de que no se trata de una expresión exclusivamente genérica, descriptiva o de uso necesario respecto de los productos amparados en la Clase 03. En consecuencia, no se advierten fundamentos suficientes que constituyan un impedimento para el registro de la marca solicitada.-----

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"*. De igual modo señala: *"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 las resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N° 1137 de fecha 20 de abril de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ON: THE BODY Y ETIQUETA"**, Clase 03, Expediente N° **43956/2016**, solicitada a nombre de **LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0822**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

extranjera no surte efecto en la República del Paraguay sin el previo exequátur de los órganos jurisdiccionales competentes del país, a tenor del Art. 535 C.P.C. - Del mismo texto del instrumento surge que la eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (como demandante) y no de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas jurídicas diferentes. IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposición) es filial de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD.../... El señor DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) y hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director Ejecutivo (Chairman) de su Junta Directiva.../... Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona jurídica y otras personas físicas, fueron acusadas por un Gran Jurado a instancias de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito Central de California por nueve cargos criminales.../... Que, entre los acusados y demandados por el gobierno norteamericano se encuentra PAUL BILZERIAN (no mi representado DAN BRANDON BILZERIAN).../Que, PAUL BILZERIAN es padre del señor DAN BRANDON BILZERIAN. Según la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California, PAUL BILZERIAN "(...) ejercía el control de facto sobre IGNITE.../... IGNITE fue fundada por el hijo de BILZERIAN y el socio comercial de su hijo en 2017. Desde la fundación de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutivo (CEO) y miembro de su Junta Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el control de las finanzas y operaciones de IGNITE desde al menos 2018.../...el Señor DAN BRANDON BILZERIAN fue desplazado como CEO de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023. Esto motivó que mi principal: 1. Se enfocara en sus propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de oposición), IGNITE INTERNATIONAL, LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN y otros ante el Tribunal Distrital para el Distrito de Nevada.../... Que, SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (y logotipo) es un producto intelectual concebido y financiado por el señor DAN BRANDON BILZERIAN, diseñado para el mismo a título personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual y como tal debe tutelarse.../...Que, ya adelantamos que el señor DAN BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteamérica con IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la oposición), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado la firma en el año 2017 y aunque su imagen pública fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver parágrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y el devenir de los negocios, fue desplazado de su posición como C.E.O en diciembre de 2023 y como miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mayoría de votos necesaria por cierto). Todas estas cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el señor DAN BRANDON BILZERIAN contra la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...)".-----

Que, entre otros argumentos contesta **Ignite International, Ltd.:** "(...) Que la oponente, hoy recurrente, no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repetición de los extremos alegados en su escrito de oposición, con el agregado de la resolución recurrida en algunas fojas.../... Que, posteriormente pretende desmerecer la resolución de la C.S.J. de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025, argumentando la falta de apostilla del documento, que la misma por ser extranjera no puede surtir efecto en el Paraguay y que no corresponden a la misma firma, para después alegar que son firmas filiales la una de la otra, con lo cual la misma firma reconoce la relación de ambas. Que, a más de ello,

Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0822

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de contra la Resolución N° 1112 de fecha 08 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1112 de fecha 08 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de marzo de 2026 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de **Ignite International, Ltd.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 21 de abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) de la documentación acompañada por el solicitante IGNITE INTERNATIONAL LTD, se verifica que la denominación SEX ADDICT se encuentra registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional.../...Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. en consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.../...estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal (...)"*.-----

Que, se agravia el apelante **DAN BRANDON BILZERIAN**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, por varios motivos superpuestos, la (supuesta) resolución judicial extranjera de ningún modo pudo utilizarse como sustento (menos aún "fundamental" en palabras de la funcionaria inferior) de la Resolución D.A.M.L N° 1.112/25 del 8 de octubre de 2025. A saber: - De las constancias de autos se desprende que el documento no se agregó apostillado.../...- Incluso de haber existido apostilla, una resolución judicial*

Abg. Claudia Pamela Cristofari
Direc
Direcc
Direcc



Resolución Nº

0822

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE Nº 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

SEX ADDICT

(marca solicitada), y

SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN

(marca oponente)

Que, con relación a lo manifestado por el apelante a fs. 29 de su escrito de expresión de agravios, en cuanto sostiene que: *"(...) el hecho de que la denominación SEX ADDICT (a secas y sin agregados) haya sido admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la Autoridad de Aplicación paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo universal y automático, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, la sensibilidad social y la normativa vigente en cada país."*, corresponde señalar que el artículo 18 de la Ley N.º 1294/98 dispone que: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*.-----

Que, en materia marcaria rige el **Principio de Territorialidad**, conforme al cual la protección y los derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras no resulta, por sí sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre otros elementos, a la situación registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el Paraguay.-----

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma **IGNITE INTERNATIONAL, LTD** fue quien primero acudió ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) a solicitar la protección del signo, habiendo presentado, en fecha 07 de octubre de 2024, la solicitud de registro de la marca denominativa **"SEX ADDICT"**, Expediente Nº 2488055 para la clase 34 del nomenclador internacional. Dicha presentación resulta anterior a la primera solicitud ingresada en nuestro país por **DAN BRANDON BILZERIAN**, cuya solicitud Nº 24102582 correspondiente a la marca mixta **"SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN"** para la clase 34, fue presentada recién en fecha 19 de noviembre de 2024, conforme consta en los registros informáticos de la institución.-----

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio paraguayo, se advierte que **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.** ostenta una prioridad registral anterior respecto del signo **"SEX ADDICT"**, al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el país por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el artículo 12º de la Ley Nº 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. -----

Que, bajo el principio *"prior in tempore, potior in iure"* que puede traducirse como *"primero en el tiempo, mejor en el derecho"*, nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su solicitud de registro. Así, el derecho de prelación permite establecer, de manera clara y objetiva, quién tiene preferencia cuando existan solicitudes relacionadas con signos similares o coincidentes, otorgando seguridad jurídica a las partes.-----

Que, siendo así, resulta claro que **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.** cuenta con una prioridad registral anterior en el Paraguay respecto del signo **"SEX ADDICT"**, circunstancia debidamente considerada al



Resolución N°

0822

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento oportuno, por ende, la misma fue aceptada .../... Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvaríos relacionados a "pruebas inconsistentes", y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo transformar esta "Expresión de Agravios" en una segunda oposición deducida ante instancias superiores, entre ellas nuevamente en una supuesta "Declaración Jurada" producida por el Sr. Adonias Henrique Dias Nery, que no tiene respaldo jurídico alguno, puesto que es únicamente una declaración de voluntad, en la el mismo no se encuentra respaldado por documentación alguna. Que entre el montón de cháchara y hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacío de sustento la propia presentación del adverso legal, puesto que, en su pseudá "Declaración Jurada", el mismo falta a la verdad, y de supuesta fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus declaraciones, a más de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en síntesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMÁS ANTE TERCEROS.../...Que, la marca "SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACIÓN, PRELACIÓN O EN FORMA PREVIA, A CUALQUIER OTRA SOLICITUD PRESENTADA POR EL Oponente, TANTO NACIONAL, COMO INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informáticos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Intelectual) Y DE LA PROPIA WIPO. La primera solicitud fue presentada en fecha 07 de Octubre del 2024, para preservar productos de la Clase 34.../...Que, asimismo, ponemos en conocimiento de esta Dirección, que obra a nuestro favor, presentaciones internacionales previas a la primigenia realizada en nuestro país, justamente para proteger productos de la Clase 34 internacional.../...Que, con esto queda demostrado que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD., es, según la propia ley de Marcas, al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor derecho, al igual que prelación y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripción de la marca SEX ADDICT, en la clase 05, así como también en la previa correspondiente a la Clase 34. (...).-----

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 "SEX ADDICT" (Clase 34) y la marca oponente "SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA" (Clase 34).---

Que, efectuando el cotejo ortográfico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten íntegramente la expresión "SEX ADDICT", la cual constituye el elemento verbal coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortográfico, dicha expresión presenta idéntica composición, extensión y disposición de sus letras en ambos signos. En el aspecto fonético, su pronunciación resulta igualmente idéntica, generando la misma impresión auditiva. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada a la expresión "SEX ADDICT", sin que los elementos adicionales incorporados en la marca oponente logren desvirtuar la coincidencia sustancial existente entre los signos.-----



Resolución N° **0822**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

momento de resolver la presente controversia. Esta conclusión surge directamente de las solicitudes presentadas ante la DINAPI y de la aplicación del principio de prelación previsto expresamente en el artículo 12 de la Ley N.º 1294/98.-----

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 concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1112 de fecha 08 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SEX ADDICT", Clase 34, Expediente N° **88055/2024**, solicitada a nombre de **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Resolución N°

0823

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

jurisdiccionales competentes del país, a tenor del Art. 535 C.P.C. - Del mismo texto del instrumento surge que la eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (como demandante) y no de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas jurídicas diferentes. IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposición) es filial de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD.../... El señor DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) y hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director Ejecutivo (Chairman) de su Junta Directiva.../... Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona jurídica y otras personas físicas, fueron acusadas por un Gran Jurado a instancias de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito Central de California por nueve cargos criminales.../... Que, entre los acusados y demandados por el gobierno norteamericano se encuentra PAUL BILZERIAN (no mi representado DAN BRANDON BILZERIAN).../Que, PAUL BILZERIAN es padre del señor DAN BRANDON BILZERIAN. Según la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California, PAUL BILZERIAN "(...) ejercía el control de facto sobre IGNITE.../... IGNITE fue fundada por el hijo de BILZERIAN y el socio comercial de su hijo en 2017. Desde la fundación de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutivo (CEO) y miembro de su Junta Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el control de las finanzas y operaciones de IGNITE desde al menos 2018.../...el Señor DAN BRANDON BILZERIAN fue desplazado como CEO de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023. Esto motivó que mi principal: 1. Se enfocara en sus propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de oposición), IGNITE INTERNATIONAL, LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN y otros ante el Tribunal Distrital para el Distrito de Nevada.../... Que, SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (y logotipo) es un producto intelectual concebido y financiado por el señor DAN BRANDON BILZERIAN, diseñado para el mismo a título personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual y como tal debe tutelarse.../...Que, ya adelantamos que el señor DAN BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteamérica con IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la oposición), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado la firma en el año 2017 y aunque su imagen pública fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver parágrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y el devenir de los negocios, fue desplazado de su posición como C.E.O en diciembre de 2023 y como miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mayoría de votos necesaria por cierto). Todas estas cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el señor DAN BRANDON BILZERIAN contra la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...)".-----

Que, entre otros argumentos contesta Ignite International, Ltd.: "(...) Que la oponente, hoy recurrente, no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repetición de los extremos alegados en su escrito de oposición, con el agregado de la resolución recurrida en algunas fojas.../... Que, posteriormente pretende desmerecer la resolución de la C.S.J. de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025, argumentando la falta de apostilla del documento, que la misma por ser extranjera no puede surtir efecto en el Paraguay y que no corresponden a la misma firma, para después alegar que son firmas filiales la una de la otra, con lo cual la misma firma reconoce la relación de ambas. Que, a más de ello, la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento oportuno, por ende, la misma fue

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

Resolución N°

0823

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de contra la Resolución N° 1482 de 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1482 de 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

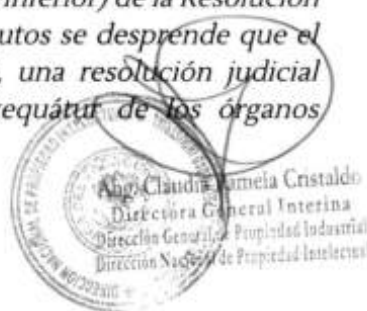
Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de marzo de 2026 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de **Ignite International, Ltd.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 21 de abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional.../...Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. en consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.../...estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "**BY DAN BILZERIAN**") busque aparentar una diferenciación nominal (...)".-----

Que, se agravia el apelante **DAN BRANDON BILZERIAN**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, por varios motivos superpuestos, la (supuesta) resolución judicial extranjera de ningún modo pudo utilizarse como sustento (menos aún "fundamental" en palabras de la funcionaria inferior) de la Resolución D.A.M.L N° 1.112/25 del 8 de octubre de 2025. A saber: - De las constancias de autos se desprende que el documento no se agregó apostillado.../...- Incluso de haber existido apostilla, una resolución judicial extranjera no surte efecto en la República del Paraguay sin el previo exequátur de los órganos



Resolución Nº

0823

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE Nº 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

SEX ADDICT

(marca solicitada), y

SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN

(marca oponente)

Que, con relación a lo manifestado por el apelante a fs. 29 de su escrito de expresión de agravios, en cuanto sostiene que: "(...) *el hecho de que la denominación SEX ADDICT (a secas y sin agregados) haya sido admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la Autoridad de Aplicación paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo universal y automático, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, la sensibilidad social y la normativa vigente en cada país.*", corresponde señalar que el artículo 18 de la Ley N.º 1294/98 dispone que: "El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país".-----

Que, en materia marcaria rige el *Principio de Territorialidad*, conforme al cual la protección y los derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras no resulta, por sí sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre otros elementos, a la situación registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el Paraguay.-----

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma **IGNITE INTERNATIONAL, LTD** fue quien primero acudió ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) a solicitar la protección del signo, habiendo presentado, en fecha 18 de noviembre de 2024, la solicitud de registro de la marca denominativa "**SEX ADDICT**", Expediente Nº 24102202 para la clase 05 del nomenclador internacional. Dicha presentación resulta anterior a la solicitud ingresada en nuestro país por **DAN BRANDON BILZERIAN**, cuya solicitud Nº 24102574 correspondiente a la marca mixta "**SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**" para la clase 05, fue presentada recién en fecha 19 de noviembre de 2024, conforme consta en los registros informáticos de la institución.-----

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio paraguayo, se advierte que **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.** ostenta una prioridad registral anterior respecto del signo "**SEX ADDICT**", al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el país por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el artículo 12º de la Ley Nº 1294/98 expresa: "*La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial*".-----

Que, bajo el principio "*prior in tempore, potior in iure*" que puede traducirse como "*primero en el tiempo, mejor en el derecho*", nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su solicitud de registro. Así, el derecho de prelación permite establecer, de manera clara y objetiva, quién tiene preferencia cuando existan solicitudes relacionadas con signos similares o coincidentes, otorgando seguridad jurídica a las partes.-----

Que, siendo así, resulta claro que **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.** cuenta con una prioridad registral anterior en el Paraguay respecto del signo "**SEX ADDICT**", circunstancia debidamente considerada al



Resolución N° **0823**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

aceptada .../... Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvaríos relacionados a "pruebas inconsistentes", y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo transformar esta "Expresión de Agravios" en una segunda oposición deducida ante instancias superiores, entre ellas nuevamente en una supuesta "Declaración Jurada" producida por el Sr. Adonias Henrique Dias Nery, que no tiene respaldo jurídico alguno, puesto que es únicamente una declaración de voluntad, en la el mismo no se encuentra respaldado por documentación alguna. Que entre el montón de cháchara y hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacío de sustento la propia presentación del adverso legal, puesto que, en su pseudá "Declaración Jurada", el mismo falta a la verdad, y de supuesta fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus declaraciones, a más de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en síntesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMÁS ANTE TERCEROS.../...Que, la marca "SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACIÓN, PRELACIÓN O EN FORMA PREVIA, A CUALQUIER OTRA SOLICITUD PRESENTADA POR EL Oponente, TANTO NACIONAL, COMO INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informáticos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Intelectual) Y DE LA PROPIA WIPO. La primera solicitud fue presentada en fecha 07 de Octubre del 2024, para preservar productos de la Clase 34.../...Que, asimismo, ponemos en conocimiento de esta Dirección, que obra a nuestro favor, presentaciones internacionales previas a la primigenia realizada en nuestro país, justamente para proteger productos de la Clase 34 internacional.../...Que, con esto queda demostrado que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD., es, según la propia ley de Marcas, al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor derecho, al igual que prelación y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripción de la marca SEX ADDICT, en la clase 05, así como también en la previa correspondiente a la Clase 34. (...).-----

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 "SEX ADDICT" (Clase 05) y la marca oponente "SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA" (Clase 05).---

Que, efectuando el cotejo ortográfico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten íntegramente la expresión "SEX ADDICT", la cual constituye el elemento verbal coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortográfico, dicha expresión presenta idéntica composición, extensión y disposición de sus letras en ambos signos. En el aspecto fonético, su pronunciación resulta igualmente idéntica, generando la misma impresión auditiva. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada a la expresión "SEX ADDICT", sin que los elementos adicionales incorporados en la marca oponente logren desvirtuar la coincidencia sustancial existente entre los signos.-----



Resolución N°

0823

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

momento de resolver la presente controversia. Esta conclusión surge directamente de las solicitudes presentadas ante la DINAPI y de la aplicación del principio de prelación previsto expresamente en el artículo 12 de la Ley N.º 1294/98.-----

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 concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1482 de 18 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SEX ADDICT", Clase 05, Expediente N° 102202/2024, solicitada a nombre de IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Resolución N° **0824**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

extranjera no surte efecto en la República del Paraguay sin el previo exequátur de los órganos jurisdiccionales competentes del país, a tenor del Art. 535 C.P.C. - Del mismo texto del instrumento surge que la eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (como demandante) y no de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas jurídicas diferentes. IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposición) es filial de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD.../... El señor DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) y hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director Ejecutivo (Chairman) de su Junta Directiva.../... Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona jurídica y otras personas físicas, fueron acusadas por un Gran Jurado a instancias de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito Central de California por nueve cargos criminales.../... Que, entre los acusados y demandados por el gobierno norteamericano se encuentra PAUL BILZERIAN (no mi representado DAN BRANDON BILZERIAN).../Que, PAUL BILZERIAN es padre del señor DAN BRANDON BILZERIAN. Según la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California, PAUL BILZERIAN "(...) ejercía el control de facto sobre IGNITE.../... IGNITE fue fundada por el hijo de BILZERIAN y el socio comercial de su hijo en 2017. Desde la fundación de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutivo (CEO) y miembro de su Junta Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el control de las finanzas y operaciones de IGNITE desde al menos 2018.../...el Señor DAN BRANDON BILZERIAN fue desplazado como CEO de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023. Esto motivó que mi principal: 1. Se enfocara en sus propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de oposición), IGNITE INTERNATIONAL, LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN y otros ante el Tribunal Distrital para el Distrito de Nevada.../... Que, SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (y logotipo) es un producto intelectual concebido y financiado por el señor DAN BRANDON BILZERIAN, diseñado para el mismo a título personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual y como tal debe tutelarse.../...Que, ya adelantamos que el señor DAN BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteamérica con IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la oposición), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado la firma en el año 2017 y aunque su imagen pública fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver parágrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y el devenir de los negocios, fue desplazado de su posición como C.E.O en diciembre de 2023 y como miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mayoría de votos necesaria por cierto). Todas estas cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el señor DAN BRANDON BILZERIAN contra la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...)."

Que, entre otros argumentos contesta **Ignite International, Ltd.:** "(...) Que la oponente, hoy recurrente, no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repetición de los extremos alegados en su escrito de oposición, con el agregado de la resolución recurrida en algunas fojas.../... Que, posteriormente pretende desmerecer la resolución de la C.S.J. de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025, argumentando la falta de apostilla del documento, que la misma por ser extranjera no puede surtir efecto en el Paraguay y que no corresponden a la misma firma, para después alegar que son firmas filiales la una de la otra, con lo cual la misma firma reconoce la relación de ambas. Que, a más de ello,



Resolución N° **0824**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de contra la Resolución N° 1480 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1480 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de marzo de 2026 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de **Ignite International, Ltd.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 21 de abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional.../...Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. en consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.../...estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "**BY DAN BILZERIAN**") busque aparentar una diferenciación nominal (...)".-----

Que, se agravia el apelante **DAN BRANDON BILZERIAN**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, por varios motivos superpuestos, la (supuesta) resolución judicial extranjera de ningún modo pudo utilizarse como sustento (menos aún "fundamental" en palabras de la funcionaria inferior) de la Resolución D.A.M.L N° 1.112/25 del 8 de octubre de 2025. A saber: - De las constancias de autos se desprende que el documento no se agregó apostillado.../...- Incluso de haber existido apostilla, una resolución judicial



Resolución N°

0824

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

SEX ADDICT

(marca solicitada), y

SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN

(marca oponente)

Que, con relación a lo manifestado por el apelante a fs. 29 de su escrito de expresión de agravios, en cuanto sostiene que: "(...) *el hecho de que la denominación SEX ADDICT (a secas y sin agregados) haya sido admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la Autoridad de Aplicación paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo universal y automático, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, la sensibilidad social y la normativa vigente en cada país.*", corresponde señalar que el artículo 18 de la Ley N.º 1294/98 dispone que: "*El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país.*"-----

Que, en materia marcaria rige el **Principio de Territorialidad**, conforme al cual la protección y los derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras no resulta, por sí sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre otros elementos, a la situación registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el Paraguay.-----

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma **IGNITE INTERNATIONAL, LTD** acudió ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) en fecha 18 de noviembre de 2024, a presentar la solicitud de registro de la marca denominativa "**SEX ADDICT**", Expediente N°24102203 para la Clase 10 del nomenclador internacional. Dicha presentación resulta anterior a las solicitudes ingresadas en nuestro país por **DAN BRANDON BILZERIAN**, correspondiente a la marca mixta "**SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**": N°24102569 Clase 03; N° 24102574 Clase 05; N° 24102576 Clase 25; N° 24102578 Clase 32, Exp. N° 24102580 Clase 33; Exp. N° 24102580 Clase 33; Exp. N° 24102582 Clase 34; presentadas en fecha 19 de noviembre de 2024. Asimismo, la solicitud N° 24104011 Clase 35, de fecha 22 de noviembre de 2024 y la solicitud N° 2514717 Clase 09, de fecha 26 de febrero de 2025, conforme consta en los registros informáticos de la institución.-----

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio paraguayo, se advierte que **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.** ostenta una prioridad registral anterior respecto del signo "**SEX ADDICT**", al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el país por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el artículo 12º de la Ley N° 1294/98 expresa: "*La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial.*"-----

Que, bajo el principio "*prior in tempore, potior in iure*" que puede traducirse como "*primero en el tiempo, mejor en el derecho*", nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su solicitud de registro. Así, el derecho de prelación permite establecer, de manera clara y objetiva, quién tiene preferencia cuando existan solicitudes relacionadas con signos similares o coincidentes, otorgando seguridad jurídica a las partes.-----



Resolución N° **0824**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento oportuno, por ende, la misma fue aceptada .../... Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvaríos relacionados a "pruebas inconsistentes", y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo transformar esta "Expresión de Agravios" en una segunda oposición deducida ante instancias superiores, entre ellas nuevamente en una supuesta "Declaración Jurada" producida por el Sr. Adonias Henrique Dias Nery, que no tiene respaldo jurídico alguno, puesto que es únicamente una declaración de voluntad, en la el mismo no se encuentra respaldado por documentación alguna. Que entre el montón de cháchara y hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacío de sustento la propia presentación del adverso legal, puesto que, en su pseud "Declaración Jurada", el mismo falta a la verdad, y de supuesta fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus declaraciones, a más de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en síntesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMÁS ANTE TERCEROS.../...Que, la marca "SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACIÓN, PRELACIÓN O EN FORMA PREVIA, A CUALQUIER OTRA SOLICITUD PRESENTADA POR EL Oponente, TANTO NACIONAL, COMO INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informáticos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Intelectual) Y DE LA PROPIA WIPO. La primera solicitud fue presentada en fecha 07 de Octubre del 2024, para preservar productos de la Clase 34.../...Que, asimismo, ponemos en conocimiento de esta Dirección, que obra a nuestro favor, presentaciones internacionales previas a la primigenia realizada en nuestro país, justamente para proteger productos de la Clase 34 internacional.../...Que, con esto queda demostrado que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD., es, según la propia ley de Marcas, al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor derecho, al igual que prelación y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripción de la marca SEX ADDICT, en la clase 10, así como también en la previa correspondiente a la Clase 34. (...)".-----

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 "SEX ADDICT" (Clase 10) y la marca oponente "SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA".-----

Que, efectuando el cotejo ortográfico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten íntegramente la expresión "SEX ADDICT", la cual constituye el elemento verbal coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortográfico, dicha expresión presenta idéntica composición, extensión y disposición de sus letras en ambos signos. En el aspecto fonético, su pronunciación resulta igualmente idéntica, generando la misma impresión auditiva. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada a la expresión "SEX ADDICT", sin que los elementos adicionales incorporados en la marca oponente logren desvirtuar la coincidencia sustancial existente entre los signos.-----



Resolución N°

0824

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Que, siendo así, resulta claro que IGNITE INTERNATIONAL, LTD. cuenta con una prioridad registral anterior en el Paraguay respecto del signo "SEX ADDICT", circunstancia debidamente considerada al momento de resolver la presente controversia. Esta conclusión surge directamente de las solicitudes presentadas ante la DINAPI y de la aplicación del principio de prelación previsto expresamente en el artículo 12 de la Ley N.º 1294/98.-----

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 concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1480 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SEX ADDICT", Clase 10, Expediente N° 102203/2024, solicitada a nombre de IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° 0825

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

extranjera no surte efecto en la República del Paraguay sin el previo exequátur de los órganos jurisdiccionales competentes del país, a tenor del Art. 535 C.P.C. - Del mismo texto del instrumento surge que la eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (como demandante) y no de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas jurídicas diferentes. IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposición) es filial de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD.../... El señor DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) y hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director Ejecutivo (Chairman) de su Junta Directiva.../... Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona jurídica y otras personas físicas, fueron acusadas por un Gran Jurado a instancias de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito Central de California por nueve cargos criminales.../... Que, entre los acusados y demandados por el gobierno norteamericano se encuentra PAUL BILZERIAN (no mi representado DAN BRANDON BILZERIAN).../Que, PAUL BILZERIAN es padre del señor DAN BRANDON BILZERIAN. Según la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California, PAUL BILZERIAN "(...) ejercía el control de facto sobre IGNITE.../... IGNITE fue fundada por el hijo de BILZERIAN y el socio comercial de su hijo en 2017. Desde la fundación de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutivo (CEO) y miembro de su Junta Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el control de las finanzas y operaciones de IGNITE desde al menos 2018.../...el Señor DAN BRANDON BILZERIAN fue desplazado como CEO de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023. Esto motivó que mi principal: 1. Se enfocara en sus propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de oposición), IGNITE INTERNATIONAL, LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN y otros ante el Tribunal Distrital para el Distrito de Nevada.../... Que, SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (y logotipo) es un producto intelectual concebido y financiado por el señor DAN BRANDON BILZERIAN, diseñado para el mismo a título personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual y como tal debe tutelarse.../...Que, ya adelantamos que el señor DAN BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteamérica con IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la oposición), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado la firma en el año 2017 y aunque su imagen pública fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver parágrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y el devenir de los negocios, fue desplazado de su posición como C.E.O en diciembre de 2023 y como miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mayoría de votos necesaria por cierto). Todas estas cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el señor DAN BRANDON BILZERIAN contra la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...)".-----

Que, entre otros argumentos contesta **Ignite International, Ltd.**: "(...) Que la oponente, hoy recurrente, no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repetición de los extremos alegados en su escrito de oposición, con el agregado de la resolución recurrida en algunas fojas.../... Que, posteriormente pretende desmerecer la resolución de la C.S.J. de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025, argumentando la falta de apostilla del documento, que la misma por ser extranjera no puede surtir efecto en el Paraguay y que no corresponden a la misma firma, para después alegar que son firmas filiales la una de la otra, con lo cual la misma firma reconoce la relación de ambas. Que, a más de ello,



Resolución N°

0825

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de contra la Resolución N° 1483 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1483 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de **DAN BRANDON BILZERIAN** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de marzo de 2026 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de **Ignite International, Ltd.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 21 de abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional.../...Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. en consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.../...estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "**BY DAN BILZERIAN**") busque aparentar una diferenciación nominal (...)".-----

Que, se agravia el apelante **DAN BRANDON BILZERIAN**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, por varios motivos superpuestos, la (supuesta) resolución judicial extranjera de ningún modo pudo utilizarse como sustento (menos aún "fundamental" en palabras de la funcionaria inferior) de la Resolución D.A.M.L N° 1.112/25 del 8 de octubre de 2025. A saber: - De las constancias de autos se desprende que el documento no se agregó apostillado.../...- Incluso de haber existido apostilla, una resolución judicial



Resolución N° **0825**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

SEX ADDICT (marca solicitada), y

SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (marca oponente)-----

Que, con relación a lo manifestado por el apelante a fs. 29 de su escrito de expresión de agravios, en cuanto sostiene que: "(...) *el hecho de que la denominación SEX ADDICT (a secas y sin agregados) haya sido admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la Autoridad de Aplicación paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo universal y automático, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, la sensibilidad social y la normativa vigente en cada país.*", corresponde señalar que el artículo 18 de la Ley N.º 1294/98 dispone que: "El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país".-----

Que, en materia marcaria rige el **Principio de Territorialidad**, conforme al cual la protección y los derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras no resulta, por sí sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre otros elementos, a la situación registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el Paraguay.-----

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma **IGNITE INTERNATIONAL, LTD** fue quien primero acudió ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) a solicitar la protección del signo, habiendo presentado, en fecha 18 de noviembre de 2024, la solicitud de registro de la marca denominativa "**SEX ADDICT**", Expediente N°24102205 para la clase 35 del nomenclador internacional. Dicha presentación resulta anterior a la solicitud ingresada en nuestro país por **DAN BRANDON BILZERIAN**, cuya solicitud N°24104011 correspondiente a la marca mixta "**SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**" para la clase 35, fue presentada recién en fecha 22 de noviembre de 2024, conforme consta en los registros informáticos de la institución.-----

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio paraguayo, se advierte que **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.** ostenta una prioridad registral anterior respecto del signo "**SEX ADDICT**", al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el país por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el artículo 12º de la Ley N° 1294/98 expresa: "*La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial*".-----

Que, bajo el principio "*prior in tempore, potior in iure*" que puede traducirse como "*primero en el tiempo, mejor en el derecho*", nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su solicitud de registro. Así, el derecho de prelación permite establecer, de manera clara y objetiva, quién tiene preferencia cuando existan solicitudes relacionadas con signos similares o coincidentes, otorgando seguridad jurídica a las partes.-----

Que, siendo así, resulta claro que **IGNITE INTERNATIONAL, LTD.** cuenta con una prioridad registral anterior en el Paraguay respecto del signo "**SEX ADDICT**", circunstancia debidamente considerada al momento de resolver la presente controversia. Esta conclusión surge directamente de las solicitudes



Resolución N°

0825

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento oportuno, por ende, la misma fue aceptada .../... Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvaríos relacionados a "pruebas inconsistentes", y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo transformar esta "Expresión de Agravios" en una segunda oposición deducida ante instancias superiores, entre ellas nuevamente en una supuesta "Declaración Jurada" producida por el Sr. Adonias Henrique Dias Nery, que no tiene respaldo jurídico alguno, puesto que es únicamente una declaración de voluntad, en la el mismo no se encuentra respaldado por documentación alguna. Que entre el montón de cháchara y hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacío de sustento la propia presentación del adverso legal, puesto que, en su pseudá "Declaración Jurada", el mismo falta a la verdad, y de supuesta fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus declaraciones, a más de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en síntesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMÁS ANTE TERCEROS.../...Que, la marca "SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACIÓN, PRELACIÓN O EN FORMA PREVIA, A CUALQUIER OTRA SOLICITUD PRESENTADA POR EL Oponente, TANTO NACIONAL, COMO INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informáticos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Intelectual) Y DE LA PROPIA WIPO. La primera solicitud fue presentada en fecha 07 de Octubre del 2024, para preservar productos de la Clase 34.../...Que, asimismo, ponemos en conocimiento de esta Dirección, que obra a nuestro favor, presentaciones internacionales previas a la primigenia realizada en nuestro país, justamente para proteger productos de la Clase 34 internacional.../...Que, con esto queda demostrado que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD., es, según la propia ley de Marcas, al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor derecho, al igual que prelación y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripción de la marca SEX ADDICT, en la clase 35, así como también en la previa correspondiente a la Clase 34. (...).-----

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 "SEX ADDICT" (Clase 35) y la marca oponente "SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA" (Clase 35).---

Que, efectuando el cotejo ortográfico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten íntegramente la expresión "SEX ADDICT", la cual constituye el elemento verbal coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortográfico, dicha expresión presenta idéntica composición, extensión y disposición de sus letras en ambos signos. En el aspecto fonético, su pronunciación resulta igualmente idéntica, generando la misma impresión auditiva. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada a la expresión "SEX ADDICT", sin que los elementos adicionales incorporados en la marca oponente logren desvirtuar la coincidencia sustancial existente entre los signos.-----



Resolución N°

0825

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

presentadas ante la DINAPI y de la aplicación del principio de prelación previsto expresamente en el artículo 12 de la Ley N.º 1294/98.-----

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 concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1483 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SEX ADDICT", Clase 35, Expediente N° 102205/2024, solicitada a nombre de IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

Resolución N°

0826

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 148644 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2026 DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS Y SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN N° 227941 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2026, EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUROSUN", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 945472, SOLICITADA POR PANAWIRA (LATIN AMERICA) S.A. —————

Que, por providencia de fecha 10 de marzo de 2023 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del señor Indir Kumar Shawakram contra la Resolución N° 903 de fecha 27 de agosto de 2012 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y se ordenó la prosecución de los trámites de la solicitud de registro. Providencia que fue notificada al representante convencional del recurrente y de la parte solicitante en fecha 26 de noviembre de 2024 y 05 de junio de 2025, respectivamente. —————

Que, en fecha 09 de julio de 2026 la Dirección de Marcas emitió el Dictamen N° 148644. —————

Que, en fecha 10 de julio de 2026 se ha dictado la Resolución de Concesión N° 227941 que autoriza la emisión del certificado de registro de la marca "EUROSUN", clase 09, a favor de la firma PANAWIRA (LATIN AMERICA) S.A. —————

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 127 de la Constitución Nacional, reza "DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley, la crítica a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia". Es importante tener en cuenta que cuando la Constitución Nacional utiliza la palabra ley, en rigor se está refiriendo a norma jurídica en su sentido más amplio. —————

Que, antes de entrar a analizar el caso que nos ocupa, es importante recordar que en el Derecho Administrativo, rige el principio de legalidad el cual establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. Esto significa que la Autoridad Administrativa, al emitir actos administrativos los cuales generan efectos sobre los administrados, debe adecuarse a las normas reglamentarias de carácter general. —————

Que, del examen minucioso de las actuaciones obrantes en el expediente y según los registros del sistema informático de la institución, se advierte que esta Dirección General no ha dictado resolución con respecto al trámite de apelación de la oposición promovida por la firma Sun Microsystems, Inc. —————

Que, en el derecho marcario paraguayo, la resolución de las oposiciones es un requisito previo e indispensable antes de otorgar o denegar el registro de una marca. Este orden procesal responde a un diseño normativo y a principios jurídicos fundamentales consagrados en la Ley N° 1294 de Marcas y su Decreto Reglamentario. No es posible otorgar el derecho exclusivo al registro de una marca, sin antes haber despejado cualquier reclamo de un tercero que alegue un mejor derecho o la existencia de prohibiciones legales. —————

Que, al haberse emitido el Dictamen N° 148644 y la Resolución de Concesión N° 227941 estando pendiente de resolución el recurso de apelación de la firma oponente, se ha vulnerado el debido proceso. Esta situación configura una causal expresa de nulidad del acto administrativo conforme lo establece el Artículo 20, inciso f) de la Ley N° 6715/2021 de Procedimientos Administrativos, el cual dispone que es nulo el acto administrativo ante la "Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la Ley, especialmente las relativas a la defensa del particular afectado". —————

Que, consecuentemente, resulta plenamente aplicable el Artículo 21 de la citada Ley N° 6715/2021, referente a la "Revisión de oficio de los actos nulos". Dicha norma preceptúa que los actos que incurrir en

Resolución N° **0826**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 148644 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2026 DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS Y SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN N° 227941 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2026, EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUROSUN", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 945472, SOLICITADA POR PANAWIRA (LATIN AMERICA) S.A. —————

Asunción, **31 AGO 2026**

VISTO: El expediente N° 945472 de fecha 14 de diciembre de 2009 de solicitud de registro de la marca "EUROSUN", clase 09, a nombre de PANAWIRA (LATIN AMERICA) S.A. —————

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2009 se presentó la solicitud de registro de la marca "EUROSUN" correspondiente a la clase 09. —————

Que, en fecha 07 de abril de 2010, bajo Acta N° 1012654, el representante convencional del señor Indir Kumar Shawakram dedujo oposición contra la presente solicitud de registro de marca. —————

Que, en fecha 26 de mayo de 2010, bajo Acta N° 1020429, el representante convencional de la firma Sun Microsystems, Inc., dedujo oposición contra la presente solicitud de registro de marca. —————

Que, por Resolución N° 903 de fecha 27 de agosto de 2012 la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos declaró improcedentes las oposiciones deducidas. —————

Que, bajo Acta N° 1250349 de fecha 25 de octubre de 2012, el representante convencional de la firma Sun Microsystems, Inc. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 903 de fecha 27 de agosto de 2012 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —————

Que, bajo Acta N° 1252704 de fecha 07 de noviembre de 2012, el representante convencional del señor Indir Kumar Shawakram interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 903 de fecha 27 de agosto de 2012 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —————

Que, por providencias de fecha 26 de diciembre de 2012 fueron concedidos los recursos de apelación interpuestos. En consecuencia, estos autos fueron elevados a esta Dirección General para el trámite de apelación. —————

Que, en fecha 06 de marzo de 2013 fueron dictadas las providencias que ordenan: "Expresar agravios el Apelante." Las que fueron notificadas, en fecha 26 de julio de 2013 al representante convencional de la firma Sun Microsystems, Inc. y en fecha 30 de julio de 2013 al representante convencional del señor Indir Kumar Shawakram. —————

Que, en fecha 01 de agosto de 2013 el representante convencional de la firma Sun Microsystems, Inc. expresó agravios, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley en fecha 25 de febrero de 2014. Esta providencia fue notificada en fecha 07 de marzo de 2014. La parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldía, se dio por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver en fecha 06 de mayo de 2014. Providencia que fue notificada al representante convencional de la firma solicitante en fecha 04 de agosto de 2014 y al representante convencional de la firma oponente en fecha 02 de mayo de 2017. —



Resolución N° **0826**

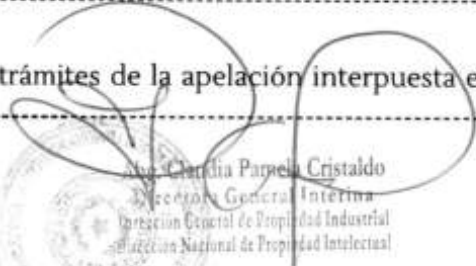
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 148644 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2026 DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS Y SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN N° 227941 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2026, EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUROSUN", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 945472, SOLICITADA POR PANAWIRA (LATIN AMERICA) S.A. —

las causales de nulidad del Artículo 20 "carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad". Asimismo, la normativa autoriza de manera expresa a la Administración señalando que "Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa". Por tanto, corresponde el ejercicio de esta potestad revocatoria de oficio para restablecer la legalidad del procedimiento marcario y proteger los intereses del recurrente. —

Que, conforme a las manifestaciones vertidas, procede la revocatoria del Dictamen N° 148644 de fecha 09 de julio de 2026 de la Dirección de Marcas y la Resolución de Concesión N° 227941 de fecha 10 de julio de 2026, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 13 y concordantes de la Ley N° 1294/98, Art. 16 del Decreto Reglamentario N° 22365/98, los Arts. 20 inc. f) y 21 de la Ley N° 6715/2021 de Procedimientos Administrativos, y el Art. 238 de la Constitución Nacional en concordancia con el Art. 137 de la misma norma fundamental. —

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

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 148644 de fecha 09 de julio de 2026 dictado por la Dirección de Marcas y la Resolución de Concesión N° 227941 de fecha 10 de julio de 2026.
- Art. 2º** **DISPONER** la corrección en el sistema informático. —
- Art. 3º** **RETROTRAER** el presente proceso al momento de la providencia de fecha 06 de mayo de 2014 en la oposición N° 1020429 y a la providencia de fecha 10 de marzo de 2023 en la oposición N° 101265. —
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE**, y cumplido, prosígase con los trámites de la apelación interpuesta en la oposición individualizada N° 1020429. —


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

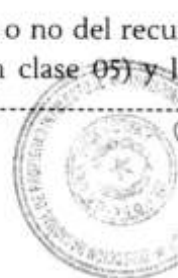
Resolución N° **0827**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE LABORATORIOS GALENO S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Al respecto, cabe señalar que la denominación "LORZEM", solicitada por la firma LABORATORIOS GALENO S.A., es notoriamente semejante a la denominación de la marca "COROZEM" registrada por mi mandante. Las semejanzas se perciben claramente en todos los planos, de ahí que al realizar una simple confrontación de las marcas en cuestión: COROZEM (registrada) LORZEM (solicitada) A simple vista puede ser observado que la marca solicitada no solo comparte el sufijo "ZEM", sino que reproduce 5 (cinco) de las 7 (siete) letras que componen la denominación de la marca registrada por mi mandante, ubicándose en el mismo orden y secuencia .../... a) la marca solicitada se trata de un SIGNO CONFUSAMENTE SIMILAR a una marca previamente registrada, por lo que claramente de permitirse su registro existiría un ALTO RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD entre las mismas. b) La marca solicitada por la adversa estaría destinada a amparar los MISMOS PRODUCTOS amparados por la marca de mi mandante, comprendiéndose en la MISMA CLASE. c) La marca solicitada por la adversa no reúne los requisitos de NOVEDAD y ESPECIALIDAD indispensables para que su registro sea procedente. d) De la simple comparación de sus NOTORIAS SEMEJANZAS se infiere que ambas marcas NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE, de lo contrario se ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi mandante y a los del público consumidor ya que además del riesgo de confusión que se generaría respecto de los productos, también se produciría una asociación indeseada respecto del verdadero origen empresarial de las marcas. e) La marca "COROZEM" es una marca utilizada en el mercado desde hace varios años y ha logrado un posicionamiento destacado en el mercado, a través de la publicidad.(...)" -----

Que, el solicitante contestó el traslado de la expresión de agravios, en los siguientes términos "(...)Que, teniendo en cuenta la doctrina y realizando un análisis con los elementos en su conjunto y asimismo realizándolo con mayor profundidad con sus elementos separados llegamos a la misma conclusión que el A-quo; los elementos más distintivos en ambas denominaciones evocan conceptos totalmente dispares. Queda demostrado, que ambas denominaciones se diferencian gráfica y fonéticamente entre LORZEM vs COROZEM se dan precisamente en tales planos y que entre otras consideraciones, es importante reiterar que la denominación comparte la terminación "zem", un término de uso común en diversas marcas registradas a nombre de diferentes titulares. Estas marcas, con pequeñas modificaciones en su denominación, han coexistido pacíficamente en el mercado, sin que dicha similitud haya generado confusión entre los consumidores. .../... que, en cuanto a la identidad de clases que establece la adversa, es muy importante mencionar que al momento de comparar marcas de la clase 05 se deber tener en cuenta que se admite mayor tolerancia al cotejarlas, basado en un criterio más flexible porque son marcas en las que se repiten partículas y las formas de comercialización de estos productos están a cargo de dos profesionales, un médico y un farmacéutico, lo que hace que las posibilidades de error y confusión resulten muy remotas o poco probables. La apelante sugiere aplicar un criterio restrictivo por tratarse de productos farmacéuticos. Sin desconocer la sensibilidad del sector, es igualmente cierto que: El consumidor habitual de la clase 05 presenta un grado elevado de atención, dado que las decisiones de compra se realizan bajo prescripción médica, consejo profesional o en contextos regulados. Los medicamentos en particular son comercializados en envases, prospectos y presentaciones que incluyen claras especificaciones del principio activo, composición y fabricante, lo que refuerza la identificación correcta y minimiza el riesgo de confusión(...)" -----

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


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

Resolución N° **0827**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE LABORATORIOS GALENO S.A. -----

Asunción, **31 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HEISECKE Y CIA. S.A.C.I.** en contra de la Resolución N° 1054 de fecha 20 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **HEISECKE Y CIA. S.A.C.I.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1054 de fecha 20 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 01 de abril de 2025 el representante convencional de **HEISECKE Y CIA. S.A.C.I.** expresó agravios; en fecha 07 de abril de 2025 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, 07 de julio de 2025 la representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 10 de julio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección ha llevado a cabo un análisis minucioso de las denominaciones en pugna, "LORZEM" (solicitada) y "COROZEM" (oponente). Tras dicho examen, se concluye que es posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado, ya que no se observa riesgo de confusión que justifique la oposición presentada. A pesar de que ambas denominaciones comparten el sufijo "ZEM", esto no es suficiente para generar confusión en el público consumidor, dado que las marcas producen una visión de conjunto claramente distinta. Las diferencias en los elementos iniciales de las marcas y su impacto general permiten una clara diferenciación entre ellas, tanto a nivel gráfico, ortográfico como fonético, lo que impide que sean asociadas erróneamente en la mente del consumidor. Que, conforme a los principios doctrinales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Industrial, el análisis de la confusión entre marcas debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la representación total de los signos, evaluando su impresión global y no de manera fragmentada o atendiendo a elementos aislados. En este sentido, si bien es cierto que ambas marcas comparten un sufijo, la diferencia entre los prefijos ("LOR" y "CORO") aporta suficiente distintividad para que el consumidor pueda identificarlas sin dificultad. Esta diferencia gráfica y fonética minimiza cualquier posibilidad de error, contribuyendo a la idea de que ambas marcas pueden coexistir sin generar perjuicio alguno en el mercado. Que, aunque puede percibirse una cierta similitud fonética entre las marcas en lo que respecta al sufijo "ZEM", esta similitud no alcanza un nivel tal que pueda inducir a confusión. El público consumidor está capacitado para percibir las pequeñas variaciones entre las marcas, sobre todo en el ámbito de productos de la Clase 05 (productos farmacéuticos, médicos y veterinarios), donde las diferencias fonéticas, aunque sean sutiles, son apreciables.(...)"

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

Resolución N°

0827

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE LABORATORIOS GALENO S.A. -----

fonética(...)², por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión distinta en las marcas en pugna. -----

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

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

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las sílabas que integran cada denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada "LORZEM" y la marca oponente "COROZEM" muestran diferencias sustanciales en su composición. En particular, el inicio del vocablo "LORZEM" otorga una configuración distintiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva diferenciada. El signo solicitado se pronunciará LOR-ZEM; mientras que la marca registrada CO-RO-ZEM; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el sonido de conjunto de las marcas. —

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte la terminación "ZEM", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista confusión entre dichas marcas. -----

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025), p. 298
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

⁴ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.



Resolución N°

0827

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE LABORATORIOS GALENO S.A. -----

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

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

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

LORZEM (marca solicitada)

COROZEM (marca oponente)

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

Que, al analizar la marca solicitada "LORZEM" y la marca oponente "COROZEM" se advierte que ambas poseen componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo de tres sílabas "COROZEM", la marca solicitada también se encuentra compuesta por un vocablo de dos sílabas "LORZEM". Si bien los vocablos comparten la desinencia "ZEM", difieren ampliamente en sus respectivas raíces ("LOR" vs. "CORO") que ocupan el lugar preponderante de las respectivas denominaciones, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: "*(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud*" -----

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



Angela Claudia Pareda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0827

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE LABORATORIOS GALENO S.A. -----

Por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "LORZEM", en la clase 05 y "COROZEM", en la clase 05. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1054 de fecha 20 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LORZEM", clase 05, Expediente N° 28735/2022 a nombre de LABORATORIOS GALENO S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0828**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Esta afirmación demuestra el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues en la misma no solo se invocó como base el registro de la marca NESTOGENO sino que también fueron invocadas las marcas NESTON Y ETIQUETA y NESTUM, ambas registradas en las clases 5 (pedida), 29 y 30. Con ello fue demostrado que mi mandante posee una familia de marcas con el radical NEST como partícula que las agrupa y las distingue pues el mismo forma también parte de su nombre comercial .../. En resumidas cuentas, las marcas en pugna comparten una misma partícula como parte inicial, pero lejos de ser éste un detalle mínimo, es un hecho que causará que ellas sean asociadas como si fueran parte de una misma familia de marcas, como si fueran fabricadas por un mismo propietario, como resultado de que mi mandante posee una cartera de marcas que utilizan a la partícula "NEST" como parte inicial ya que la misma forma parte del nombre comercial de su propietario, quien es mi mandante, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Generalmente, el propietario de un cierto número de marcas desea distinguirlas y diferenciarlas de las demás, a fin de que todas se asocien con un mismo origen, que es lo pretendido por mi mandante al asociarlas entre sí con la partícula NEST como integrantes de una "familia de marcas". Por lo que indefectiblemente, el consumidor, al ver a la marca NESTOMEL, que es la solicitada en estos autos, inmediatamente la asociará con la marca NESTOGENO de mi mandante, así como con la familia de marcas que ella ya posee con la partícula NEST, que ya fueron invocadas en el escrito de oposición y que, de hecho, son muchas más, y terminará pensando que todas poseen un mismo origen y, por ende, que gozan una misma calidad. Al contrario de lo afirmado, este hecho contribuirá enormemente a que las marcas en conflicto sean asociadas y/o confundidas entre sí, riesgo que se verá notoriamente acrecentado debido a que las mismas amparan una misma clase, pues la solicitud de registro de la marca NESTOMEL pretende amparar todos los productos de la clase 5, siendo la misma clase en donde las marcas NESTOGENO, NESTON y NESTUM se encuentran registradas en nuestro país, siendo una de las clases por la cual mi mandante es notoriamente reconocida en el mundo entero por los productos que fabrica y gozando las mismas de fama y notoriedad(...)" -----

Que, el solicitante contestó el traslado de la expresión de agravios, en los siguientes términos "(...)analizado el aspecto ortográfico de ambas palabras, tenemos que la solicitante, "NESTOMEL", está compuesta por (8) ocho letras, dividiéndose en tres sílabas, y la oponente "NESTOGENO" está compuesta por (9) nueve letras, dividiéndose en cuatro sílabas, de las cuales la raíz de la primera se encuentra compuesta por el vocablo "NESTO" y su desinencia "MEL", en tanto la segunda se halla compuesta de la raíz "NESTO" y su desinencia por los vocablos "GENO". Del cotejo se desprende que los elementos variables en las marcas en pugna, son las desinencias. Estimo que las modificaciones realizadas en la desinencia de la marca solicitada, otorga una distintividad suficiente, capaz de evitar confusiones en el público consumidor. Por lo que no existe la posibilidad de confusión visual. En cuanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las mismas, "NESTOMEL" posee TRES sílabas, en cuanto que la palabra "NESTOGENO" posee CUATRO sílabas, pero las desinencias "MEL" y "GENO", tienen una pronunciación diferente, ya que los elementos diferenciadores constituyen las letras "MEL/GENO", relevantes desde el conjunto de ambas palabras, otorgando suficientes diferencias en este caso en particular, por lo que cabe afirmar que los mismos resultan suficientes para lograr una individualidad marcaria propia. Ya que entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la imposibilidad de confusión es el "elemento fonético" por la diferencia en su pronunciación. Las marcas en pugna, son para productos pertenecientes a la clase (5) cinco, siendo ambos productos farmacéuticos. Y poniéndonos en posición del consumidor el producto será pedido por su nombre ante un profesional de la salud, farmacéutico que a su vez incluso tendrá a la vista la receta de otro profesional de la salud como para evitar todo tipo de confusión .../. Ya como es el caso que nos ocupa, podemos decir que las marcas enfrentadas contienen elemento de uso común NEST se ve el mencionado radical es de uso común en la clase 5 y se le debe aplicar un criterio más flexible al momento de considerarlas comparativamente .../.Detalle algunas marcas registradas que son a nombre de

Resolución N° **0828**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.** contra la Resolución N° 945 de fecha 23 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.** e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 945 de fecha 23 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

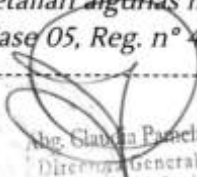
Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 el representante convencional de **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.** expresó agravios; en fecha 09 de diciembre de 2024 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, 28 de febrero de 2025 la representante convencional de **PHARMANEST S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 05 de marzo de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "NESTOMEL" (marca solicitada) y NESTOGENO (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan la misma palabra, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible. Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. Que, además es importante mencionar que el estudio de la solicitud debe realizarse en su conjunto, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases conforme se detalle en el sistema informático, tales afirmaciones nos lleva a concluir que la misma se trataría de una familia de marcas con la presente solicitud lo que pretende es ampliar un derecho ya adquirido. Que, conforme a lo mencionado precedentemente a continuación se detallan algunas marcas: NESTADIN, clase 05, Reg. n° 435.653, NESTEMP, clase 05, Reg. n° 435.654, NESTIK clase 05, Reg. n° 435.205, NESTALL, clase 05, Reg. n° 435.655, NESTIFLU, clase 05, Reg. n° 435.656(...)" -----


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

Resolución N°

0828

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que las marcas de la oponente se encuentran compuestas: **NESTOGENO** por un vocablo de cuatro sílabas, **NESTON** por un vocablo de dos sílabas, **NESTUM** por un vocablo de dos sílabas; la marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo de tres sílabas **NESTOMEL**. Si bien los vocablos comparten la raíz, difieren ampliamente en sus respectivas terminaciones ("nes-TOMEL" vs. "nes-TOGENO" / "nes-TON" / "nes-TUM"), la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

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

Que, también conviene traer a colación lo dispuesto en las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución n.º 259/2025, que señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"* -----

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las sílabas que integran cada denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada **"NESTOMEL"** y las marcas oponentes **"NESTOGENO"** **"NESTON"** y **"NESTUM"** muestran diferencias en su composición. En particular, la terminación del vocablo **"NESTOMEL"** otorga una configuración distintiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva diferenciada. El signo solicitado se pronunciará *nes-to-mel*; mientras que las marcas registradas *nes-to-ge-no* / *nes-ton* / *nes-tum*; se aprecia claramente la diferencia de las denominaciones y en el sonido de conjunto de las marcas. -----

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro *"Tratado de marcas de fábrica y de comercio"* que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características*

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



Resolución N° **0828**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

mi representada, ya es propietaria de marcas registradas que incluyen la partícula NEST tanto en la raíz inicial o terminación. Esta circunstancia demuestra que mi cliente no actúa con mala fe al solicitar la nueva marca NESTOMEL(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **NESTOMEL** (solicitada en clase 05) y las marcas **NESTOGENO** (registrada en las clases 5 y 29); **NESTON Y ETIQUETA** (registrada en las clases 5, 29 y 30); **NESTUM** (registrada en las clases 5, 29 y 30). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **NESTOMEL** en la clase 05, con las marcas registradas de la oponente **NESTOGENO** en las clases 05 y 29; **NESTON Y ETIQUETA** en las clases 05, 29 y 30; **NESTUM** en las clases 05, 29 y 30. -----

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

NESTOMEL (marca solicitada)

NESTOGENO (marcas de la oponente)

NESTON Y ETIQUETA

NESTUM

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

Que, al analizar la marca solicitada "**NESTOMEL**" y las marcas oponentes "**NESTOGENO**", "**NESTON**" y "**NESTUM**" se advierte que ambas poseen componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

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

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

Resolución N° **0828**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

Por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "NESTOMEL", en la clase 05 y las marcas registradas de la oponente "NESTOGENO" en las clases 05 y 29; "NESTON Y ETIQUETA" en las clases 05, 29 y 30; "NESTUM" en las clases 05, 29 y 30. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 945 de fecha 23 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "NESTOMEL", clase 05, Expediente N° 113071/2022 a nombre de PHARMANEST S.A.
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



[Firma manuscrita]
Ing. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0828**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

típicas, la impresión general y los principales elementos del signo³. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte la raíz "nest", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista confusión entre dichas marcas. -----

Asimismo, como fuera señalado por el a-quo en la resolución recurrida y por la parte solicitante al responder los agravios, la firma **PHARMANEST S.A.** ostenta la titularidad de un conjunto de marcas registradas en la clase 05 compuestas por la raíz "**NEST**". En efecto, tras la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros vigentes a su nombre de la firma solicitante: **NESTODOL** (Reg. N° 435215), **NESTOSUL** (Reg. N° 503842), **NESTOKAL** (Reg. N° 533264), **NESTOSYL** (Reg. N° 533262), **NESTCOR** (Reg. N° 503831) y **NESTWIN** (Reg. N° 435658), entre otros títulos constitutivos concedidos en favor del peticionante con el prefijo "nest". -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*⁴. En el caso de autos, tanto la firma solicitante como la firma oponente se encuentran operando en el mercado con una familia de marcas con la raíz "NEST". -----

Que, al apreciar el riesgo de confusión globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso en estudio, esta Dirección General considera que el solicitante ya ostenta derechos pacíficos y reconocidos en marcas registradas en la clase 05 que utilizan la raíz "nest". En ese sentido, entendemos que la presente solicitud no generará un nuevo riesgo de asociación o confusión con los productos de las marcas registradas del oponente. -----

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*⁵. -----

Que, si bien se reconoce que las denominaciones objeto de análisis comparten ciertas semejanzas, estas similitudes no son suficientes, por sí solas, para inducir necesariamente a un riesgo de confusión o asociación en la mente del público consumidor relevante. La impresión de conjunto que transmiten ambas marcas, al ser apreciadas en su totalidad y no de forma fragmentada, es lo que debe prevalecer. -----

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁵ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N°

0829

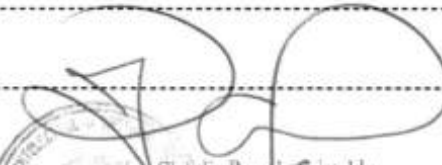
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2735 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TdN Somos Tecnología de Negocios (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 43194/2024, A NOMBRE DE MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO. -----

transferida a nombre de los señores MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO, extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----

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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás concordantes 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° 2735 de fecha 24 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TdN Somos Tecnología de Negocios (slogan) Y ETIQUETA", clase 42, Expediente N° 43194/2024, solicitada a nombre de MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0829**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2735 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TdN Somos Tecnología de Negocios (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 43194/2024, A NOMBRE DE MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO. -----

Asunción, **31 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO** contra la Resolución N° 2735 de fecha 24 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO** e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 2735 de fecha 24 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, el representante convencional de **MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución recurrida considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca TdN Somos Tecnología de Negocios (slogan) ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2018-1836571 TDN TECNOLOGIA DE NEGOCIOS Clase 42 Registro Titular 487307 Monica Aletia Soto [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *en relación con lo expuesto, corresponde señalar que los titulares de la marca antecedente TDN TECNOLOGIA DE NEGOCIOS, Monica Aletia Soto y Luis Gregor Romero, son igualmente socios de la empresa Tecnología de Negocios S.R.L. En tal sentido, en fecha 14 de noviembre de 2025, se ha presentado la solicitud de transferencia de la solicitud de marca TdN Somos Tecnología de Negocios (slogan), en clase 42, Acta N° 2443194, a favor de los mencionados titulares .../... Que, en virtud de dicha transferencia, desaparece el riesgo de confusión señalado por la Dirección de Marcas(...)*" -----

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo **"TDN TECNOLOGÍA DE NEGOCIOS"**, en la clase 42, Registro N° 487307, como la presente solicitud de registro **"TdN Somos Tecnología de Negocios (slogan) Y ETIQUETA"**, clase 42, Acta N° 2443194, pertenecen a los mismos titulares **MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO**. Este hecho, puede ser corroborado en el sistema informático de la Institución, donde consta que la marca solicitada en estos autos **"TdN Somos Tecnología de Negocios (slogan) Y ETIQUETA"**, clase 42, Acta N° 2443194 ha sido



Resolución N° **0830**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASER CREATIVO Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 109201/2024, SOLICITADA POR AMBIENTAL S.A. —

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LASER CREATIVO Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador, que constituye un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de la marca "LASER CREATIVO Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 40, que textualmente describe: *"Tratamiento de materiales, grabado laser en materiales metálicos, plásticos, vidrio y madera"* —

Al realizar el cotejo del signo solicitado con el listado de servicios que pretende amparar, se verifica que se menciona de manera textual la realización de **"grabado láser"**. En ese sentido, la palabra "LASER" de la denominación solicitada describe de forma directa, específica y comprensible el medio técnico, la herramienta e instrumento principal mediante el cual se ejecuta el servicio de tratamiento y grabado de materiales. Por ende, es un término que debe permanecer libre para que todos los competidores del sector puedan describir su actividad. Respecto al vocablo "CREATIVO", esta Dirección General considera que el mismo es un adjetivo que califica directamente una característica deseable o una cualidad del servicio (que el grabado o tratamiento se realiza con originalidad, ingenio o arte). Por tanto, al describir un rasgo cualitativo del servicio, carece por sí solo de la fuerza distintiva. -----

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro? -----

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

En ese sentido, "LASER CREATIVO Y ETIQUETA" resulta descriptiva, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. -----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)"* -----

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "LASER CREATIVO Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de



Resolución N° **0830**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASER CREATIVO Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 109201/2024, SOLICITADA POR AMBIENTAL S.A. ---

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **Ambiental S.A.** contra la Resolución N° 269 de fecha 14 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2026 se presenta la representante convencional de la firma **Ambiental S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 269 de fecha 14 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 18 de marzo de 2026 se concede el recurso de apelación interpuesto. ---

Que, en fecha 17 de abril de 2026, la representante convencional de la firma **Ambiental S.A.** expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 21 de abril de 2026 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

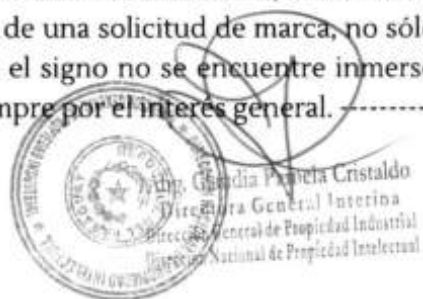
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **LASER CREATIVO** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 40. 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 incura 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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Tal es el caso de **LASER CREATIVO**. Ella de ningún modo hace referencia a una característica esencial o primaria del producto, solo da una vaga idea de algún efecto que este puede llegar a tener, de hecho la palabra "creativo" no es una palabra que describa un servicio; sino una habilidad humana que puede ser aplicada a varios rubros. . La distintividad de la marca solicitada radica justamente en la conjunción de las palabras **láser + creativo**; pues la creatividad no es una característica propia del **láser**, sino una aptitud que puede tener o no quien lo ejecuta; ya que creativo se refiere a la habilidad de imaginar, inventar y transformar conceptos en formas, soluciones o expresiones distintas y originales, a menudo con un enfoque artístico, innovador o ingenioso(...)." -----

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

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



Resolución N° **0830**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASER CREATIVO Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 109201/2024, SOLICITADA POR AMBIENTAL S.A. —

los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo, sin aportar un distintivo o fantasía que lo haga susceptible de exclusividad. —

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

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 269 de fecha 14 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. —
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**LASER CREATIVO Y ETIQUETA**", clase 40, Acta N° 109201/2024, solicitada a nombre de **Ambiental S.A.** —
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** —


Audita Barrella Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0831**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 970, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZONIA" Y ETIQUETA, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 22.083/2009, A NOMBRE DE AMAZONIA S.A.-----

antecedente en la base de datos de la DINAPI, hemos constatado que el registro de la misma ha vencido en fecha 20 de Octubre de 2010, sin que el titular se haya presentado en el plazo a solicitar la renovación correspondiente. Por tal motivo, queda comprobado que la marca "AMAZON.COM", a nombre de la firma AMAZON.COM. INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE, no representa obstáculo alguno para la prosecución de los trámites de la marca solicitada por mi mandante.-----

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

Que, analizada la cuestión planteada, se ha realizado la verificación de datos en base del sistema informático de la institución del cual resulta que la fehacientemente que la marca antecedente registrada con el número 229.651, fue renovada según número 352.667 y está a su vez bajo número 504.469, con vencimiento en fecha 20 de octubre de 2030, por lo que, el argumento del antecedente vencido queda sin sustento legal. -----

Que, en tanto, resta cuestionar la confundibilidad o no de las marcas en pugna, en este sentido, conforme al cotejo adjunto entre la marca solicitada "AMAZONIA" y la marca registrada "AMAZON", atendiendo a la impresión de conjunto que ambas producen en el consumidor. Del análisis comparativo realizado se advierte la existencia de semejanzas relevantes de orden gráfico, gramatical y fonético, puesto que la denominación "AMAZONIA" reproduce íntegramente la expresión "AMAZON", agregando únicamente la terminación "IA", elemento que, por su carácter accesorio, no resulta suficiente para otorgar al signo solicitado una fisonomía distintiva autónoma frente a la marca previamente registrada. Que, asimismo, desde el punto de vista conceptual, "AMAZONIA" remite de manera directa e inmediata al término "AMAZON", pudiendo ser percibida por el consumidor como una extensión, derivación o variante de este último. -----

AMAZONIA (marca solicitada)

AMAZON.COM (marca base del rechazo)

Que, asimismo, la distintividad de las marcas y la evaluación del riesgo de confusión deben analizarse ineludiblemente en relación con la percepción del sector pertinente de consumidores. Para ello, resulta fundamental considerar no solo el nivel de atención del público, sino también la naturaleza, finalidad y uso específico de los productos que cada signo pretende distinguir. -----

Que, en tal sentido, atendiendo a las coberturas reivindicadas por cada signo, se observa que las mismas se encuentran dispuestas en la clase 39, para el transporte y distribución de productos, es decir, existe coincidencia que aumenta el grado de confundibilidad. -----

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio se subsumen en la prohibición de registro establecida en el Artículo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las similitudes integrales señaladas nos permiten colegir de manera indubitable que la marca solicitada no ostenta la aptitud distintiva necesaria y no podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----



Resolución N° **0831**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 970, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZONIA" Y ETIQUETA, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 22.083/2009, A NOMBRE DE AMAZONIA S.A.-----

Asunción, **31 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AMAZONIA S.A.** en contra de la Resolución N° 970, de fecha 23 de diciembre de 2010, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2018, se presenta el representante convencional de **AMAZONIA S.A.** e interpone recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 970, de fecha 23 de diciembre de 2010, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 19 de julio de 2018, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de reconsideración.-----

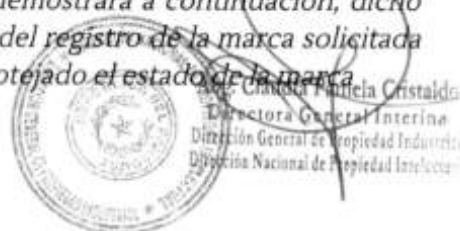
Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de **AMAZONIA S.A.** interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 970, de fecha 23 de diciembre de 2010, y se concedió en fecha 30 de noviembre de 2018.-----

Que, en fecha 10 de mayo de 2019, el representante convencional de **AMAZONIA S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de junio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "AMAZONIA" Y ETIQUETA, ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AMAZON.COM", registrada con el número 229.651, en fecha 20 de octubre de 2000, a favor de AMAZON.COM INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) que, la Resolución N° 970/10 objeta la solicitud de registro de la marca "AMAZONIA y etiqueta", en la clase 39, sobre la base del registro de la marca "AMAZON.COM", registrada a nombre de AMAZON.COM. INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE, en la clase 39, bajo Título N° 229.651 de fecha 20 de Octubre de 2000; de acuerdo lo dispuesto por el Artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas. Sin embargo, como se demostrará a continuación, dicho antecedente registral no constituye un impedimento para la obtención del registro de la marca solicitada por mi mandante. MARCA ANTECEDENTE CON REGISTRO VENCIDO. Cotejado el estado de la marca

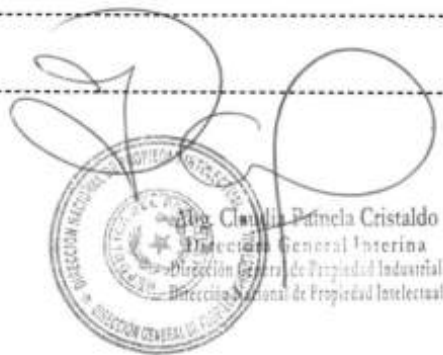


Resolución N° **0831**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 970, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZONIA" Y ETIQUETA, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 22.083/2009, A NOMBRE DE AMAZONIA S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 970, de fecha 23 de diciembre de 2010, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMAZONIA" Y ETIQUETA, clase 39, Expediente N° 22.083/2009, solicitada a nombre de AMAZONIA S.A.. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0832

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 589, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERES" Y ETIQUETA, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 40.185/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.-----

Que, visualmente, ambas marcas cuentan con etiquetas propias, justamente el hecho de que cada una cuente con una etiqueta propia y distintiva hace que las mismas se diferencien aún más, ya que las etiquetas son completamente disímiles entre sí y, de esa manera el público consumidor bajo ningún aspecto podría caer en riesgo de asociación o confusión con respecto a las mismas. Paso a exponer ambas etiquetas para mejor apreciación. Y cabe resaltar que las marcas en cuestión se encuentran en clases diferentes.-----

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

Que, las marcas deben ser analizadas de forma integral, en el presente caso, se advierte que desde el comparativo visual, los signos en conflicto presentan una identidad gramatical en cuanto a los elementos principales, la marca solicitada "CERES" se encuentra enteramente contenida en la marca preexistente "CERES ALIMENTOS", y que el término - ALIMENTOS - es un elemento secundario que solo refiere a la naturaleza del producto no altera la estructura fonética principal ni diluye el riesgo inminente de confusión en el mercado. Que, asimismo, se constata que ambos signos en conflicto pretenden distinguir productos que pertenecen a la **Clase 31** y el antecedente pertenece a la **Clase 30**, ambos ámbitos guardan una estrecha relación e indisoluble vinculación debido a la afinidad de productos alimenticios intensifican la posibilidad de confusión, en tal sentido, se aprecia el siguiente cuadro comparativo: -----

CERES	(marca solicitada)
CERES ALIMENTOS	(marca base de rechazo)

Que, la presencia de etiquetas distintas o elementos gráficos disímiles resulta insuficiente para evitar que el público consumidor caiga en un inevitable error de asociación al momento de la adquisición de los productos. Siguiendo las directrices vigentes de la DINAPI, el elemento denominativo "CERES" mantiene un rol preponderante y de mayor fuerza distintiva en el conjunto marcario, por lo que la coexistencia de ambos signos mixtos en la misma clase del mercado generará, de igual manera, un riesgo real de confusión que afecta la transparencia comercial. -----

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: "...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegación total....". -----

Que, ahondando aún más en el análisis, 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 ...//..



Resolución N°

0832

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 589, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERES" Y ETIQUETA, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 40.185/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.-----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX S.A. en contra de la resolución N° 589, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2011, se presenta el representante convencional de GLYMAX S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 589, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Dirección de Marcas. -----

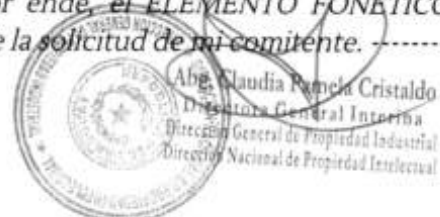
Que, en fecha 25 de julio de 2011, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de octubre de 2022, el representante convencional de GLYMAX S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2022. -----

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 "CERES" Y ETIQUETA, registrada con el número 333.810, en fecha 17 de junio de 2010, a favor de ORION GROUP S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. **La marca se encuentra renovada según número 527.728.** -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, ambas denominaciones sostienen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, conforme irá desvirtuando con este escrito, demostrando la incorrecta interpretación que se alega en la resolución emitida. Gramaticalmente la palabra "CERES" no pueden ser tomada como único elemento en el que coinciden entre ambas marcas en pugna, debiendo de ser tomada en la totalidad de su conjunto y no solo considerar elementos aislados de las mismas, ya que la marca base de antecedente se conforma de la siguiente manera: "CERES ALIMENTOS"; contando con dos términos en su denominación, constituyéndose así en una denominación compuesta, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como "CERES", contando con un solo término viniendo a ser esta una denominación simple. Tal disimilitud permite que la marca solicitada se distinga de la marca antecedente gramaticalmente y en cuanto a su extensión, puesto que a simple vista se denota que la marca base del rechazo es más extensa que la solicitud de mi representada. Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, nos encontramos con otro elemento diferenciador entre las marcas en estudio, puesto que la pronunciación de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra; por ende, el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto diferenciador que hace viable el trámite de la solicitud de mi comitente. -----



Resolución N°

0832

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 589, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERES" Y ETIQUETA, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 40.185/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.-----

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, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también 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 los 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa, confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las marcas analizadas. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR**, la Resolución N° 589, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR**, el archivo de la solicitud de registro de la marca "**CERES**" Y ETIQUETA, clase 31, Expediente N° **40.185/2009**, solicitada a nombre de **GLYMAX S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0833**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA. -----

ETIQUETA", si bien contiene elementos o segmentos que pueden ser considerados de uso común, de ninguna manera puede ser considerada genérica en su conjunto ya que no define íntegramente al producto que pretende identificar ni a una cualidad del mismo, ni define la categoría, especie ni género de los productos comprendidos en la clase 30.../... Por último, no debe soslayarse que mi marca incorpora un logotipo el cual le otorga un grado de novedad y originalidad incluso mayor." -----

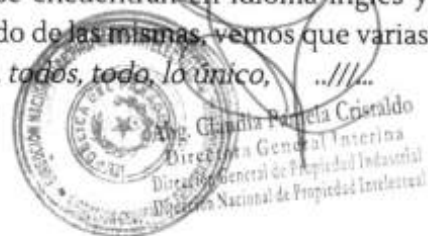
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, en primer lugar, y teniendo en cuenta lo mencionado en el Informe de Fondo obrante a fs. 06, al realizar el estudio sobre la posible concesión de la solicitud de autos, debemos determinar si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones arrojadas como antecedentes y la solicitada, se comparte el vocablo "**NATUR**", existen otras marcas registradas en la misma clase que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas, en la misma clase, las marcas: NATURE'S HEART, Reg. N° 444889, a nombre de TERRA HOLDINGS GROUP LLC; NATURNES, Reg. N° 437098, a nombre de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.; NATURLAND, Reg. N° 475654, a nombre de Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.; NATURE'S PATH, Reg. N° 485056, a nombre de Nature's Path Foods Inc.; EL SABOR DE LO NATURAL, Reg. N° 356634, a nombre de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; EL SABOR DE LO NATURAL (SLOGAN), Reg. N° 234911, a nombre de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; EL IRRESISTIBLE SABOR DE LO NATURAL (SLOGAN), Reg. N° 233595, a nombre de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; NATURMEDIK, Reg. N° 409452, a nombre de PHARMA INTERNATIONAL S.A.; NATURE FIT ALIMENTOS SALUDABLES, Reg. N° 443037, a nombre de NOELIA MARIA ALVAREZ BENITEZ; NATURAL INSTANT FOODS, Reg. N° 375296, a nombre de NATURAL INSTANT FOODS S.A.; NATURAL BEAUTY, Reg. N° 475430, a nombre de NATURAL BEAUTY S.R.L.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro por tal motivo. Además, queda demostrado así que el vocablo NATUR, en combinación con otros elementos que le aporten distintividad, puede madurar en registro. -----

Que, siendo así, el vocablo "**NATUR**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, 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, respecto a los argumentos vertidos en la resolución recurrida, corresponde realizar un análisis conceptual de la marca solicitada. Al respecto, vemos que la solicitud de registro analizada se encuentra conformada por dos palabras "NATUR ALL Y ETIQUETA", las cuales se encuentran en idioma inglés y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado de las mismas, vemos que varias páginas web hablan al respecto: "a) NATURE: naturaleza" "b) ALL: todos, todos, todo, lo único, .../...".

¹ <https://translate.google.com/?hl-es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=NATURE>



Resolución N° **0833**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA. -----

Asunción, 31 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MARIA LUCENA DA ROCHA, contra la Resolución N° 928 de fecha 29 de agosto de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 7 de setiembre de 2011, se presenta el representante convencional de MARIA LUCENA DA ROCHA e interpone recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 928, de fecha 29 de agosto de 2011, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2011, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de reconsideración. -----

Que, en fecha 15 de noviembre de 2011, se presenta el representante convencional de MARIA LUCENA DA ROCHA e interpone recurso de apelación y en fecha 13 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de abril de 2018, el representante convencional de MARIA LUCENA DA ROCHA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2020. en fecha 06 de agosto de 2018. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La marca solicitada por mi parte no puede ser considerada como una marca no apta para el registro en virtud de la supuesta posesión de signos genéricos, al tener suficientes elementos que la vuelven novedosa, es decir, elementos que permiten en forma más que suficiente diferenciarla de los productos que distingue.../... La denominación cuyo registro aquí se solicita, si bien es claramente evocativa, al mismo tiempo reúne los requisitos necesarios para ser considerada novedosa, ya que su denominación está conformada por dos vocablos cuya unión si da lugar a una denominación nueva, absolutamente original y, por ende, con la aptitud para ser registrada como marca.../... La novedad está en que, reflejando o evocando el concepto citado precedentemente (TODO NATURAL), su estructura gramatical (y, consecuentemente, su pronunciación) son similares al término citado, sin llegar a transcribirlo íntegramente: NATUR / ALL. La denominación "NATUR ALL Y

Resolución N° **0833**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL " Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 928 del 29 de agosto de 2011 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NATUR ALL Y ETIQUETA", clase 30, Acta No. **34.764/2010**, solicitada a nombre de MARIA LUCENA DA ROCHA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0833**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA. -----

...///... *completamente*², por lo que se entiende que su significado en español evoca a algo completamente natural. Por otra parte, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"exclusivamente alimentos congelados preparados para el consumo"*. En el caso de autos, vemos que la descripción de productos solicitada no tiene carácter genérico respecto al significado de la denominación solicitada, lo cual no obsta a la posibilidad de que la misma sea concedida como registro marcario. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. -----

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

Que, 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 de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, o conjunto de productos que provienen de una misma empresa. La solicitud de autos, es un conjunto de dos palabras que aportan novedad y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. -----

Que, adicionalmente queda pendiente dirimir la etiqueta de la solicitud de autos. Al respecto, vemos que cuenta con una etiqueta con fondo blanco, letras verdes y anaranjadas y una imagen de un rostro sonriente guiñando un ojo. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos fuertes de fantasía que la hace original y distintiva con respecto a otras 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 considera que es un signo con características propias, por tanto corresponde revocar la Resolución N° 928 del 29 de agosto de 2011 emitido por la Dirección de Marcas. -----



² <https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=all>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.345, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PRADERA (FRUTILLA)" Y ETIQUETA, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 35.290/2010, A NOMBRE DE PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL). -----

solicitante reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva exigidos para su registro, que no es prohibitiva de nuestra legislación". -----

Que, aduce la Inferior en la Resolución recurrida que la etiqueta requerida en autos no es marca, sin más ni más, es decir, sin motivar su convicción o aproximar tan siquiera a la razón por la cual arriba a dicha conclusión. La indefensión en la que mi parte se encuentra deviene manifiesta desde que puesto en situación de criticar razonadamente la Resolución recurrida, el parvo argumentativo de la misma me compele a imaginar las causas por las cuales se niega la genericidad del signo solicitado, bastando esta sola razón para que el Señor Director anule la misma por vulnerar las formalidades exigidas por la Ley para su dictamiento, más confiados en que la revocación por la vía apelativa acaecerá inevitablemente nos limitaremos a subrayar una vez más por qué mi mandante considera al tal signo marcario, irregistrable atento a las previsiones del artículo 2 inciso c) de la Ley 1294/98 "De Marcas". -----

Que, el señor Director: ¿qué es lo que está viendo? Un marca que cuenta con una etiqueta inmerso en un envase en colores, eso es lo que está viendo, esa es la respuesta que instantáneamente afloró a su mente con una marca registrada del cual es de público conocimiento dentro del mercado. Pues bien, sepa el Señor Director que ese envase que acabamos de ilustrar es la que ya se encuentra registrada a nombre del mismo titular con la única diferencia que ambas se distinguen por el sabor del producto a los cual abundamos en decir que si bien una se registro por que no la otra ya que cuentan con las mismas características ya que hacen identificable una de la otra ya estableciendo que la firma PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS S.A. (SAPROCAL), cuenta con un DERECHO ADQUIRIDO tanto por la marca así como por la etiqueta, no vemos impedimentos para dicha prosecución. -----

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

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PRADERA" (FRUTILLA" Y ETIQUETA resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

Que, analizada la cuestión, del examen de registrabilidad de la marca solicitada "LA PRADERA" (FRUTILLA) Y ETIQUETA, se advierte que, del análisis de los agravios expuestos y de las constancias de



Resolución N°

0834

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.345, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PRADERA (FRUTILLA)" Y ETIQUETA, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 35.290/2010, A NOMBRE DE PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL). -----

Asunción, **31 AGO 2012**

VISTO: el recurso de apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL) en contra de la Resolución N° 1.345, de fecha 11 de noviembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2012, se presenta el representante convencional de PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL) e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1.345, de fecha 11 de noviembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas. -----

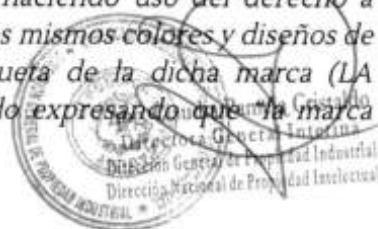
Que, en fecha 12 de julio de 2012, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de reconsideración, y por providencia de fecha 7 de agosto de 2012, se concedió el recurso de apelación en subsidio. -----

Que, en fecha 18 de octubre de 2012, la representante convencional de PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL) expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de octubre de 2012. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) que la solicitud de registro de la marca "LA PRADERA (FRUTILLA) Y ETIQUETA, ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98, de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2° inc. c) ... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio que se trate o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen, en consecuencia, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "que, la Jefa de la Secretaría de Marcas motiva la Resolución recurrida en el supuesto que "analizadas las constancias de autos ésta Secretaría ha realizado una valoración irracional al establecer que la marca se encuentra incurso entre las prohibiciones establecidas por el artículo 2 inc. c), y tampoco constituye una violación a las normas legales vigentes en la materia dado que la solicitante ha demostrado en autos la existencia de los registros nacionales vigentes, con Numero 359.983, de fecha 06 de Marzo de 2.012 para la clase 29...", para a continuación aducir en respaldo de su decisión que "la solicitante está haciendo uso del derecho a extender la protección de su etiqueta y envase en nuestro país, utilizando los mismos colores y diseños de marcas de su propiedad registrada a lo cual está establecida por etiqueta de la dicha marca (LA PRADERA)...", finalizando el tendal argumentativo del decisorio impugnado expresando que "la marca



Resolución N° **0834**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.345, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PRADERA (FRUTILLA)" Y ETIQUETA, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 35.290/2010, A NOMBRE DE PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL). -----

autos, se advierte que la Resolución recurrida no desarrolla de manera suficiente las razones por las cuales el signo solicitado se encontraría comprendido en la prohibición prevista en el artículo 2° inciso c) de la Ley N.º 1294/98. En efecto, la sola afirmación de que la etiqueta y el envase constituyen formas usuales o necesarias del producto no resulta suficiente para desvirtuar su aptitud distintiva, máxime cuando el conjunto solicitado incorpora elementos gráficos, denominativos y cromáticos que permiten individualizar su procedencia empresarial. La autoridad administrativa debió efectuar un análisis integral del signo, atendiendo a la impresión de conjunto que produce en el consumidor.-----

Que, asimismo, reviste particular relevancia el hecho de que la firma PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS S.A. (SAPROCAL) cuenta con un registro anterior vigente, identificado con el N.º 359.983, correspondiente a la clase 29, circunstancia que evidencia la existencia de antecedentes registrales vinculados al mismo titular y a una configuración marcaria sustancialmente relacionada. Si bien dicho antecedente no determina por sí solo la procedencia del nuevo registro, constituye un elemento objetivo que debió ser ponderado conjuntamente con las características particulares del signo solicitado. En tal sentido, no se advierte que la nueva solicitud pretenda apropiarse de una forma funcional o necesaria del producto, sino proteger un conjunto con capacidad individualizadora.-----

Que, por tanto, la decisión recurrida, al limitarse a encuadrar el signo en la prohibición del artículo 2° inciso c) de la Ley N.º 1294/98 sin efectuar un examen concreto de sus elementos integrantes y de su fuerza distintiva, carece de la debida fundamentación que debe sustentar todo acto administrativo. La existencia de un derecho marcario previo del mismo titular, sumada a la aptitud del conjunto para distinguir los productos en el mercado, impide concluir, sin mayores fundamentos, que el signo resulte irregistrable. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y **REVOCAR la Resolución recurrida**, disponiendo la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada, conforme a derecho.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.345, de fecha 11 de noviembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LA PRADERA" (FRUTILLA), clase 29, Expediente N° 35.290/2010, solicitada a nombre de PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL). -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N°

0835

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 591, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERES" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 40.184/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.-----

Que, visualmente, ambas marcas cuentan con etiquetas propias, justamente el hecho de que cada una cuente con una etiqueta propia y distintiva hace que las mismas se diferencien aún más, ya que las etiquetas son completamente disímiles entre sí y, de esa manera el público consumidor bajo ningún aspecto podría caer en riesgo de asociación o confusión con respecto a las mismas. Paso a exponer ambas etiquetas para mejor apreciación. -----

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

Que, las marcas deben ser analizadas de forma integral, en el presente caso, se advierte que desde el comparativo visual, los signos en conflicto presentan una identidad gramatical en cuanto a los elementos principales, la marca solicitada "CERES" se encuentra enteramente contenida en la marca preexistente "CERES ALIMENTOS", y que el término - ALIMENTOS - es un elemento secundario que solo refiere a la naturaleza del producto no altera la estructura fonética principal ni diluye el riesgo inminente de confusión en el mercado. Que, asimismo, se constata que ambos signos en conflicto pretenden distinguir productos que pertenecen a la **Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza**, lo cual potencia de forma determinante el riesgo de confusión en el mercado, en tal sentido, se aprecia el siguiente cuadro comparativo: -----

CERES	(marca solicitada)
CERES ALIMENTOS	(marca base de rechazo)

Que, la presencia de etiquetas distintas o elementos gráficos disímiles resulta insuficiente para evitar que el público consumidor caiga en un inevitable error de asociación al momento de la adquisición de los productos. Siguiendo las directrices vigentes de la DINAPI, el elemento denominativo "CERES" mantiene un rol preponderante y de mayor fuerza distintiva en el conjunto marcario, por lo que la coexistencia de ambos signos mixtos en la misma clase del mercado generará, de igual manera, un riesgo real de confusión que afecta la transparencia comercial. -----

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: "...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegación total....". -----

Que, ahondando aún más en el análisis, 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". -----

Resolución N° **0835**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 591, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERES" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 40.184/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.-----

Asunción, **31 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX S.A. en contra de la resolución N° 591, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2011, se presenta el representante convencional de GLYMAX S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 591, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 15 de setiembre de 2011, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de octubre de 2022, el representante convencional de GLYMAX S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2022. -----

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 "CERES" Y ETIQUETA, registrada con el número 333.810, en fecha 17 de junio de 2010, a favor de ORION GROUP S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. **La marca se encuentra renovada según número 527.728.** -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, ambas denominaciones sostienen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, conforme iré desvirtuando con este escrito, demostrando la incorrecta interpretación que se alega en la resolución emitida. Gramaticalmente la palabra "CERES" no pueden ser tomada como único elemento en el que coinciden entre ambas marcas en pugna, debiendo de ser tomada en la totalidad de su conjunto y no solo considerar elementos aislados de las mismas, ya que la marca base de antecedente se conforma de la siguiente manera: "CERES ALIMENTOS"; contando con dos términos en su denominación, constituyéndose así en una denominación compuesta, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como "CERES", contando con un solo término viniendo a ser esta una denominación simple. Tal disimilitud permite que la marca solicitada se distinga de la marca antecedente gramaticalmente y en cuanto a su extensión, puesto que a simple vista se denota que la marca base del rechazo es más extensa que la solicitud de mi representada. Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, nos encontramos con otro elemento diferenciador entre las marcas en estudio, puesto que la pronunciación de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra; por ende, el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto diferenciador que hace viable el trámite de la solicitud de mi comitente. -----

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

Resolución N°

0835

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 591, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERES" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 40.184/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.-----

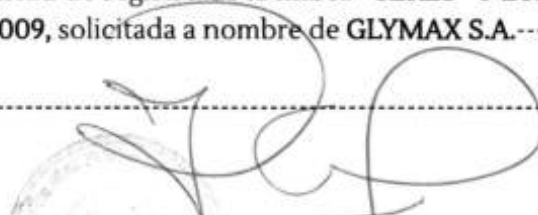
inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera¹.-----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también 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 los 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa, confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las marcas analizadas. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR**, la Resolución N° 591, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR**, el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CERES" Y ETIQUETA**, clase 30, Expediente N° 40.184/2009, solicitada a nombre de **GLYMAX S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

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