

Resolución N°

0021

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOA VISTA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 1340522

Asunción, 04 FEB 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 13 de diciembre de 2022, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "FINANCIERA CHACO S.A., CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9812226, solicitada a nombre Financiera Chaco S.a. y dar continuidad a su tramitación.

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina):

RESUELVE:

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "BOA VISTA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 1340522, solicitada a nombre Sandra Carolina Valdez Del Puerto
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.
- 3) NOTIFIQUESE por cédula.



Ang. Estrella Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0022

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2979 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGA SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17507/2010, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. -----

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A., contra la Resolución N° 2979 de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de Resolución N° 2979 de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 28 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025, el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de noviembre de 2025. -----

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Cabe refutar categóricamente lo sostenido en la Resolución N° 2979/2025, en la cual se fundamenta el rechazo de la solicitud de registro bajo el argumento de que la denominación "MEGA SHOP" se encuentra incurso en la prohibición prevista en el Art. 2 inciso e) .../... Tal afirmación resulta contradictoria e inconsistente, toda vez que actualmente existen marcas registradas que incluyen la palabra "MEGA" dentro de su denominación, lo que demuestra que dicha expresión no ha sido considerada genérica ni carante de distintividad por la propia autoridad administrativa en otros casos .../... El vocablo "MEGA" no describe ni la naturaleza, ni la calidad, ni la finalidad del servicio; se trata de un término de fantasía o evocativo, usualmente empleado con valor intensificativo o comercial, pero sin vinculación directa con una característica concreta de los servicios comprendidos en la clase 35 .../... Otro aspecto relevante que debe ser considerado por esta Dirección es que mi mandante presentó la solicitud de registro en el año 2010 .../... En consecuencia, mi representado posee un derecho de prelación legítimo, conforme a la fecha de presentación de su solicitud .../... mi representado por medio de su sociedad IMPORTADORA AUDI S.A. es titulares de diversas marcas registradas que incorporan el término "MEGA" .../... marcas registradas a nombre de IMPORTADORA AUDI S.A. - MEGA ELECTRO CL 35 - N° 514345 CON VTO 02/06/2031 - MEGA ELECTRONICOS CL 35 - N° 514346 CON VTO 02/06/2031 - MEGASOUND CL09 - N° 522826 CON VTO 23/06/2031 - MEGA CL 35 N° 549819 CON VTO 18/06/2033."-----

Abg. Claudia Patricia Cruzado
Directora General de Propiedad Intelectual
Biblioteca de Propiedad Intelectual
Resolución N° 0022/2026

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2979 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGA SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17507/2010, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, se aprecia que la solicitud de registro de la marca "MEGA SHOP" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, específicamente la siguiente cobertura: "*Servicios de la clase 35, tales como comercialización, importación y exportación de productos electrónicos en gral.*"-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MEGA SHOP" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "MEGA SHOP" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35, "*tales como comercialización, importación y exportación de productos electrónicos en gral.*" del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "MEGA SHOP Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. La particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica.-----

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, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con las marcas registradas: **MEGA ELECTRO, clase 35, Registro N° 514345** -que renueva al registro N° 347213-; **MEGA ELECTRÓNICOS, clase 35, Registro N° 514346** -que renueva al registro N° 347214-; **MEGASOUND, clase 09, Registro N° 522826**; **MEGA, clase 35, Registro N° 549819** -que renueva al registro N° 381856-. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclass, el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años-----

Los registros mencionados anteriormente -específicamente los individualizados con los N° 514345 y 514346- tienen la misma cobertura de servicios de la clase 35 que la presente solicitud: "*Servicios de la clase 35, tales como comercialización, importación y exportación de productos electrónicos en gral.*"-----



Resolución N° **0022**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2979 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGA SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17507/2010, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. -----

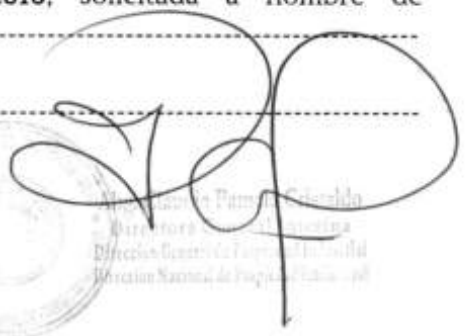
Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) del Artículo 2 de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. -----

Que, la fecha de presentación de la solicitud es otro aspecto relevante a considerar en el caso que nos ocupa, la cual fue presentada con anterioridad a las otras marcas ya registradas por la firma solicitante. En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2979 de fecha 14 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MEGA SHOP"**, clase 35, Acta No. **17507/2010**, solicitada a nombre de **IMPORTADORA AUDI S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS

Resolución N°

0023

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1796 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 78301/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHI.

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KEIJI ISHIBASHI** contra la Resolución N° 1796 de fecha 21 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **KEIJI ISHIBASHI** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1796 de fecha 21 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 24 de noviembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de diciembre de 2023. Por providencia de fecha 29 de diciembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2021-2140590 Denominación: TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO, Clase 37, Registro 538431, Titular: Giannina María Monserrat Otazú Rolón. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La solicitud de autos fue objetada en base a la información citada, sin embargo, este nombre, ARQUITECTAVA, es utilizado desde al menos diez años antes que la marca objeto de objeción. Siguen a continuación algunos ejemplos: (agrega capturas de pantallas de sitios web con noticias y de redes sociales) .../... Con relación a la confusión, hay diferencias notables entre la simple denominación "Tava" y "Arquitectava", ya que siempre se considera a las sílabas iniciales como las más importantes y las que brindan mayor fuerza distintiva. Podemos notar las grandes diferencias visuales entre ambas .../... No se divisan componentes que coincidan entre sí. La normativa precedentemente citada es clara a la hora de facultar a KEIJI ISHIBASHI a solicitar el Registro de la marca de autos...."-----

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA 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 "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" es muy semejante a la marca registrada "TAVA ARQUITECTURA Y DISEÑO", diferenciándose la solicitante por la inversión de los vocablos, como se puede apreciar a continuación: -----

Resolución N°

0023

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1796 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 78301/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHI.

ARQUITECTAVA

(solicitada)

TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO

(marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común, "TAVA" es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, **asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación.** Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*¹---

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

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

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 37. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que la solicitante "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios de: *"Supervisión [dirección] de obras de construcción; consultoría sobre construcción; información sobre construcción; servicios de aislamiento [construcción]; impermeabilización de construcciones."* comprendidos en la clase 37, mientras que la marca base de rechazo "TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO Y ETIQUETA" con registro N° 538431 cubre: *"Servicios prestados por empresarios o subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, de muebles, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado original de objetos o de preservarlos sin alterar sus propiedades físicas o químicas, servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión, de muebles así como los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado; de muebles, servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la inspección de proyectos de construcción; los servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto deteriorado respecto de su estado*

¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

Resolución N°

0023

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1796 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 78301/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHI.

original) de muebles" de la clase 37. Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud en la tipografía utilizada, especialmente en el término preponderante "TAVA", lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

marca registrada



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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1796 de fecha 21 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", clase 37, Acta N° 78301/2022, solicitada a nombre de KEIJI ISHIBASHI.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



[Handwritten signature]
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Paraguai

Resolución N°

00 24

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 78307/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHI. -----

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KEIJI ISHIBASHI** contra la Resolución N° 1761 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **KEIJI ISHIBASHI** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1761 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 24 de noviembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de diciembre de 2023. Por providencia de fecha 29 de diciembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2021-2140593 Denominación: TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO, Clase 42, Registro 538432, Titular: Giannina María Monserrat Otazú Rolón. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La solicitud de autos fue objetada en base a la información citada, sin embargo, este nombre, ARQUITECTAVA, es utilizado desde al menos diez años antes que la marca objeto de objeción. Siguen a continuación algunos ejemplos: (agrega capturas de pantallas de sitios web con noticias y de redes sociales) .../...Con relación a la confusión, hay diferencias notables entre la simple denominación "Tava" y "Arquitectava", ya que siempre se considera a las sílabas iniciales como las más importantes y las que brindan mayor fuerza distintiva. Podemos notar las grandes diferencias visuales entre ambas .../... No se divisan componentes que coincidan entre sí. La normativa precedentemente citada es clara a la hora de facultar a KEIJI ISHIBASHI a solicitar el Registro de la marca de autos...."

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA 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 "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" es



Resolución N° **0024**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 78307/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHI. -----

muy semejante a la marca registrada "TAVA ARQUITECTURA Y DISEÑO", diferenciándose la solicitante por la inversión de los vocablos, como se puede apreciar a continuación: -----

ARQUITECTAVA (solicitada)
TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común, "TAVA" es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, **asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación**. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*¹.-

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

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

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 42. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que la solicitante "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios de: *"Elaboración de planos para la construcción; realización de estudios de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultoría sobre arquitectura; servicios de arquitectura, diseño de interiores."* comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de rechazo "TAVA ARQUITECTURA & DISEÑO Y ETIQUETA" con registro N° 538432 cubre: *"Servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad; dichos servicios son prestados por profesionales, tales como químicos, físicos, ingenieros, programadores informáticos, Asesoramiento en arquitectura; Consultoría en materia de arquitectura; Diseño arquitectónico; Servicios arquitectónicos; Servicios de arquitectura e ingeniería; consultoría sobre arquitectura; servicios de arquitectura; elaboración de planos para la construcción; elaboración de planos [construcción]; Redacción de planos de construcción para locales recreativos;*

¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

Resolución N°

0024

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 78307/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHI. -----

Elaboración de planos para la construcción" de la clase 42. Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud en la tipografía utilizada, especialmente en el término preponderante "TAVA", lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1761 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 78307/2022, solicitada a nombre de KEIJI ISHIBASHI. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0025

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 918 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBAL G Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 67241/2015, SOLICITADO POR SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. -----

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.**, contra la Resolución N° 918 de fecha 30 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de **SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 918 de fecha 30 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 08 de agosto de 2017 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de noviembre de 2017. Por providencia de fecha 21 de diciembre de 2017 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

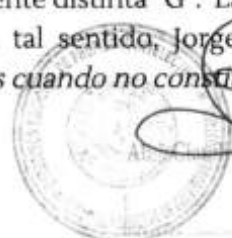
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GLOBAL SAT", registrada con el N° 388090 en fecha 6 de noviembre de 2013 a favor de FADI CHAHINE EL KASSIS, 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a "Pilas, acumuladores eléctricos, pilas galvánicas, acumuladores eléctricos para vehículos, celdas húmedas, pilas eléctricas, pilas para iluminación, pilas de ignición, celdas secundarias, pilas de plomo ácido para uso automotriz y en ciclo profundo, baterías para automóviles, baterías recargables". de la clase 09, conforme lo puede comprobar del examen de la memoria descriptiva, mientras que la marca registrada se encuentra amparada a "Todos los productos de la clase 09 .../... considerando que el titular del registro marcario FADI CHAHINE EL KASSIS no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento tácito .../... acompaño a esta presentación una declaración jurada legalizada y traducida, donde consta el registro de la marca "GLOBAL G" en los distintos países tales como: HONG KONG, .../... ALEMANIA, ARGENTINA, PERU, COLOMBIA, VENEZUELA...." -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "G". La sonoridad final, cumple un rol relevante, diferencia nítidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí


Abelardo Cruzado Pineda
Cristóbal

Resolución N° **0025**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 918 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBAL G Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 67241/2015, SOLICITADO POR SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. -----

misimos el signo distintivo." El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

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 respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

GLOBAL G y etiqueta	(solicitada), y
GLOBAL SAT y etiqueta	(base de rechazo)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "GLOBAL SAT" registrada para la clase 9 comprende todos los productos de la clase; mientras que la marca en trámite de registro "GLOBAL G" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 9 "*Pilas, acumuladores eléctricos, pilas galvánicas, acumuladores electricos para vehiculos, celdas húmedas, pilas eléctricas, pilas para iluminación, pilas de ignición, celdas secundarias, pilas de plomos ácido para uso automotriz y en ciclo profundo, baterías para automoviles, baterías recargables*".-----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Si bien las marcas comparten la misma clase del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a los productos específicos mencionados en el párrafo que antecede.-----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 09 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: **VN GLOBAL** - Registro N° 601867; **CHINT GLOBAL** - Registro N° 571140; **GLOBAL STRATEGIES** - Registro N° 443698; **CTC GLOBAL** - Registro N° 583290; extremo que demuestra la coexistencia de dicha denominación -GLOBAL- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, en pocas palabras, 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.-----


Abg. Claudia Patricia González
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

00 25

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 918 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBAL G Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 67241/2015, SOLICITADO POR SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. -----

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

GLOBAL 

marca registrada

GLOBAL SAT

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 918 de fecha 30 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GLOBAL G Y ETIQUETA, clase 9, Acta N° 67241/2015, solicitada a nombre de SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0026

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 66582/2021, SOLICITADA POR FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. -----

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A.** contra la Resolución N° 1786 de fecha 28 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1786 de fecha 28 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

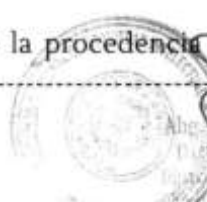
Que, en fecha 11 de abril de 2025, el representante convencional de **FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, note la Señora Directora que la marca solicitada por mi mandante es un signo mixto, original y novedoso, el cual presenta una visión de conjunto con suficiente capacidad distintiva .../... cabe determinar que la denominación es meramente evocativa, ya que es necesario para el consumidor recurrir a un proceso cognitivo que le permita asociar lo uno con lo otro. Desmembrando los elementos de la denominación "NO INSET REPELENTE DE INSETOS", tenemos la combinación entre el adverbio de negación "NO" y la apócope "INSET" (del vocablo portugués INSETOS), la cual resulta un ingenioso juego de palabras que alude a las propiedades no intrínsecas del producto .../... Por otro lado, ponemos a consideración de la Señora Directora algunos ejemplos de marcas evocativas en la clase pretendida, que fueron registradas con acertado criterio y en circunstancias similares a la de mi mandante: .../... Marca: INSECTO GUARD, clase: 5, Titular: Valeria Domínguez, Reg. / Sol. N° 509535, Fecha Reg. 02/10/2020; Marca: INSECTPLUS, Clase 5, Titular Gustavo Leiva; Reg. / Sol. N° 435819, Fecha Reg. 19/01/2017; Marca: FININSECT, Clase 5, Titular Molino Asunceno Alberto Heilbrunn S.A. (M.A.H.S.A.) Reg. / Sol. N° 518174, Fecha Reg. 08/03/2021. La existencia de los registros previamente citados es una prueba irrefutable de que no existe impedimento alguno para la concesión de la marca de mi mandante. Así las cosas, se estaría incurriendo en un grave error de juzgamiento y se estaría negando a mi poderdante un derecho otorgado a otros solicitantes en iguales condiciones...*" -----

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


Abel Claudio Pineda, Gerente
D. 25
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0026**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 66582/2021, SOLICITADA POR FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Insecticidas líquidos, aerosoles, espirales, antipolillas, insecticidas [repelentes e insecticidas], insecticidas [repelentes o insecticidas]"* -----

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque el componente léxico "INSET" pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con los elementos complementarios inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **INSECTO GUARD**, clase 5, Registro N° 509535 a nombre de Ysabel Gregoria Gamarra Villalba; **INSECTPLUS**, clase 5, Registro N° 435819 a nombre de Gustavo Adolfo Leiva; **FININSECT**, clase 5, Registro N° 518174 a nombre de Molino Asunceno Alberto Heilbrunn S.a. (m.a.a.h.s.a.); extremo que demuestra que el vocablo INSECT es de uso común en el rubro.-----

Que, siendo así, los vocablos "INSECT" y su derivación "INSET" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados

[Firma manuscrita]
Ag. Claudio Daniel Cevallos
Director General de la
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual

Resolución N°

0026

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 66582/2021, SOLICITADA POR FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. -----

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, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene figuras irregulares en tonos azules, en el centro la denominación solicitada con una tipografía y combinación de colores especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1786 de fecha 28 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA**", clase 05, Acta N° 66582/2021, solicitada a nombre de FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A.. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" and "Paraguay".

Resolución N°

0027

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 79335/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA** contra la Resolución N° 1987 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1987 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 15 de octubre de 2024, el representante convencional de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Que, debo manifestar que la marca "POSSIBLE y etiqueta" no puede ser considerada "genérica", teniendo en cuenta que la marca de mi firma representada constituye un término de fantasía, fruto de su ingenio en donde se conjuga una palabra, que, si bien fonéticamente es parecida a una palabra conceptual, en el plano propiamente literal es totalmente de fantasía .../... la definición de lo que es un término genérico, es inconcebible aplicar a la expresión de mi mandante ya que la misma no define directamente el objeto en causa, en contraprestación a la marca genérica la misma debe ser considerada como una marca de carácter EVOCATIVA de la propiedad y característica del productos o servicios para el cual fue depositado...*" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "POSSIBLE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del

Resolución N°

0027

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 79335/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

nomencador internacional, que textualmente describe: *"Software de administración de transacciones en puntos de ventas, sistemas informáticos, programas de ordenador. plataformas de software grabado o descargable."*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "POSSIBLE Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "POSSIBLE Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 09 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "POSSIBLE Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcara robusta y diferenciadora. Aunque el componente léxico "pos" pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con los elementos complementarios "sible" inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante.-----

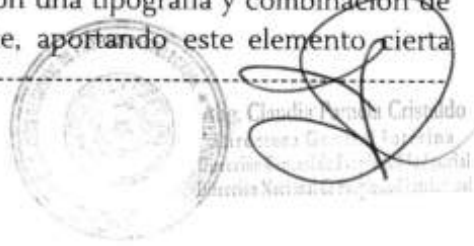
Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **DI - POS**, clase 9, Registro N° 442479 a nombre de Bepsa Del Paraguay S.a.e.c.a.; **QUICK POS**, clase 9, Registro N° 453784 a nombre de Buenos Aires Software S.A.; **E- POS BANCARD**, clase 9, Registro N° 550065 a nombre de Bancard S.A.; extremo que demuestra que el vocablo **POS** es de uso común en el rubro.-----

Que, siendo así, el vocablo "**POS**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y 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, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectangulo de color negro en el centro la denominación solicitada con una tipografía y combinación de colores especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----



Resolución N°

0027

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 79335/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

marca solicitada



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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1987 de fecha 25 de noviembre de 2023 por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "POSSIBLE Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 79335/2022, solicitada a nombre de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



[Handwritten signature]
Atenciosamente, *[Signature]*
Directora General Interina
DIRECCIÓN GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Paraguay

Resolución N°

0028

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1468 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PureCircle", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34263/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN BHD.

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** en contra de la Resolución N° 1468 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 04 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1468 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 11 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 24 de octubre de 2023, el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** expresó agravios; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1976536 Denominación PURECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titular Purecircle Limited (BM) Expediente 2019-1976539 Denominación PURECIRCLE Clase 30 Registro 498912 Titular Purecircle Limited (BM). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi titular **PURECIRCLE SDN BHD** es un productor e innovador en el área de edulcorantes de stevia para la industria de alimentos y bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continúa operando una cadena de suministro integrada verticalmente para stevia de alta pureza, desde el cultivo hasta la extracción, producción y distribución del producto final .../... Así también, es importante mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos por esta Dirección, para la marca **PURECIRCLE**. Registros Nos. 566.738, 566.896 y 566.737, por lo cual el mismo ya cuenta con un derecho exclusivo sobre su marca y con la solicitud de referencia lo que pretende es hacer uso tal, ampliando la protección que ya le fuere otorgada por esta Dirección...".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "**PureCircle**" (solicitada en clase 30) y "**PURECIRCLE Y ETIQUETA**" (Registro N° 498911 en la clase 30) y "**PURECIRCLE Y ETIQUETA**" (Registro N° 498912 en la clase 30).

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Ejecutiva de Asesoría Jurídica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0028**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1468 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PureCircle", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34263/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN BHD.-----

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

Que, ahora bien, esta Dirección General considera que un análisis pormenorizado de las similitudes y diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificación en el sistema informático de la Institución se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresión de agravios con relación a los registros ya concedidos sobre la denominación solicitada.-----

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se pueden advertir los Registros alegados, individualizados con los N° 566737 (Clase 01), 566738 (Clase 32) y 566896 (Clase 05), cuyo titular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante. -----

Que, de igual manera, se verifica que el solicitante también es titular del **Registro individualizado con el N° 368128** el cual fue **renovado por el Registro N° 548456 en la clase 30**. En este sentido, mal podría el antecedente verse afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada por el A-quo, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2012.-----

Que, resulta clara y evidente la intención del solicitante, al pretender registrar la versión de la marca que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos. -----

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

Que, siguiendo la misma línea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, la conclusión es aún más evidente, puesto que nos encontramos ante marcas registradas en el nomenclador clase 30 desde hace ya varios años sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. -----

Que, con base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, y habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para REVOCAR la resolución recurrida.-----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N.º 1468 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PureCircle", clase 30, Expediente N° 34263/2022, solicitada a nombre de PureCircle Sdn Bhd. -----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----

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



Alf. Claudia Patricia Cevallos
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0029

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2012 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PureCircle y Etiqueta", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 31018/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN BHD.

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** en contra de la Resolución N° 2012 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2012 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** expresó agravios; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2024.

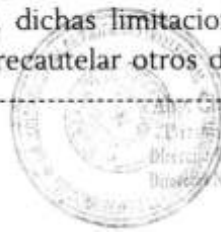
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1976536 Denominación PURECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titular Purecircle Limited (BM). 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, primer lugar, debemos resaltar que mi mandante, la firma PureCircle Sdn Bhd, es una empresa reconocida a nivel mundial. PureCircle es un productor e innovador en el área de edulcorantes de stevia para la industria de alimentos y bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continúa operando una cadena de suministro integrada verticalmente para stevia de alta pureza, desde el cultivo hasta la extracción, producción y distribución del producto final. Acompaño al presente escrito impresiones de la página web de mi comitente, con las que se vislumbra su vasta trayectoria y reconocimiento a nivel mundial.../...Que, mi representada es la única y legítima titular de la marca "PureCircle", contando con varios registros concedidos a su nombre en Paraguay, otorgadas por la Dirección de la Propiedad Industrial de DINAPI, por lo que ya cuenta con un derecho exclusivo sobre la misma INCLUSIVE EN LA CLASE 30 y tal como ya fue aplicado un criterio legal para las concesiones hechas a su favor, la solicitud en estudio no puede ser la excepción a dicha regla (...).*"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "**PureCircle y Etiqueta**" (solicitada en clase 5) y "**PURECIRCLE Y ETIQUETA**" (Registro N° 498911 en la clase 30).

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



Resolución N°

0029

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2012 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PureCircle y Etiqueta", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 31018/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN BHD.-----

Que, ahora bien, esta Dirección General considera que un análisis pormenorizado de las similitudes y diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificación en el sistema informático de la Institución se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresión de agravios con relación al registro ya concedido sobre la denominación solicitada.-----

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir el Registro individualizado con el N° 368128 del año 2012 y su renovación Registro N°548456 del año 2022 cuyo titular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante, se trata de la misma denominación solicitada: "PureCircle y Etiqueta" y en la misma clase que el antecedente señalado por el A-quo: clase 30. -----

Que, de igual manera, se verifica que el solicitante también es titular del Registro individualizado con el N° 361576 el cual fue renovado por el Registro N° 550393 en la clase 5. En este sentido, mal podría el antecedente verse afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada por el A-quo, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2012.-----

Que, resulta clara y evidente la intención del solicitante, al pretender registrar la versión de la marca que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos. -----

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

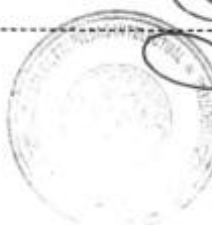
Que, siguiendo la misma línea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador: el antecedente en la clase 30 y las marcas que pertenecen al solicitante registradas en la clase 05 -como el caso en estudio- y en la clase 30, desde hace ya varios años sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. -----

Que, con base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, y habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para REVOCAR la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2012 de fecha 28 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PureCircle y Etiqueta", clase 05, Expediente N° 31018/2022, solicitada a nombre de PureCircle Sdn Bhd.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

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



Abg. Cecilia Párraga Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0030

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2011 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PureCircle y Etiqueta", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31016/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN BHD.

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** en contra de la Resolución N° 2011 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2011 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de **PureCircle Sdn Bhd** expresó agravios; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1976536 Denominación PURECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titular Purecircle Limited (BM). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En, primer lugar, debemos resaltar que mi mandante, la firma **PureCircle Sdn Bhd**, es una empresa reconocida a nivel mundial. **PureCircle** es un productor e innovador en el área de edulcorantes de stevia para la industria de alimentos y bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continúa operando una cadena de suministro integrada verticalmente para stevia de alta pureza, desde el cultivo hasta la extracción, producción y distribución del producto final. Acompaño al presente escrito impresiones de la página web de mi comitente, con las que se vislumbra su vasta trayectoria y reconocimiento a nivel mundial.../...Que, mi representada es la única y legítima titular de la marca "**PureCircle**", contando con varios registros concedidos a su nombre en Paraguay, otorgadas por la Dirección de la Propiedad Industrial de DINAPI, por lo que ya cuenta con un derecho exclusivo sobre la misma **INCLUSIVE EN LA CLASE 30** y tal como ya fue aplicado un criterio legal para las concesiones hechas a su favor, la solicitud en estudio no puede ser la excepción a dicha regla (...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "**PureCircle y Etiqueta**" (solicitada en clase 30) y "**PURECIRCLE Y ETIQUETA**" (Registro N° 498911 en la clase 30).

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

Resolución N°

0030

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2011 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PureCircle y Etiqueta", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31016/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN BHD.

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

Que, ahora bien, esta Dirección General considera que un análisis pormenorizado de las similitudes y diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificación en el sistema informático de la Institución se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresión de agravios con relación al registro ya concedido sobre la denominación solicitada.

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir el Registro individualizado con el N° 368128 del año 2012 y su renovación Registro N°548456 del año 2022 cuyo titular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante, se trata de la misma denominación solicitada: "PureCircle y Etiqueta" y en la misma clase 30. En este sentido, mal podría el antecedente verse afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada por el A-quo, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2012.

Que, resulta clara y evidente la intención del solicitante, al pretender registrar la versión de la marca que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos.

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

Que, siguiendo la misma línea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, la conclusión es aún más evidente, puesto que nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador clase 30 desde hace ya varios años sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor.

Que, con base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, y habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para REVOCAR la resolución recurrida.

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2011 de fecha 28 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PureCircle y Etiqueta", clase 30, Expediente N° 31016/2022, solicitada a nombre de PureCircle Sdn Bhd.
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**

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


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 372 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREXONIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 63704/2020, A NOMBRE DE TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.-----

Protection AG; **UNITREX**, clase 05, Registro N° 584742 a nombre de Laboratorios Temis Lostalo S.a.; **METREX**, clase 05, Registro N° 457978 a nombre de Zodiac International Corporation; **LUTREX**, clase 05, Registro N° 504322 a nombre de Tecnomyl S.a; **ISOTREX**, clase 05, Registro N° 413388 a nombre de Stiefel Laboratories, Inc. (una Corporación Del Estado De Delaware); extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "**TREXONIL**", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos medicinales.-----

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, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

Abg. Claudia Ferrer, Cristaldo
Dirección General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0031

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 372 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREXONIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 63704/2020, A NOMBRE DE TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 372 de fecha 06 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TREXONIL", clase 05, Acta N° 63704/2020, solicitada a nombre de TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----




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

Resolución N°

0031

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 372 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREXONIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 63704/2020, A NOMBRE DE TUTEUR S.A.C.I.F.L.A.-----

Asunción, 06 FEB 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS SAVAL S.A.** contra la Resolución N° 372 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS SAVAL S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 372 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 22 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

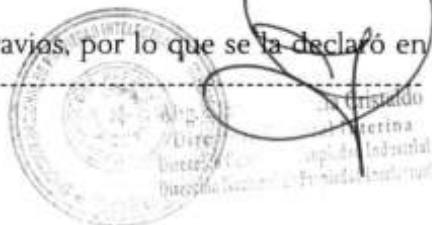
Que, en fecha 07 de octubre de 2022, el representante convencional de **LABORATORIOS SAVAL S.A.** expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2024 se notificó la providencia de fecha 05 de diciembre de 2023 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 07 de octubre de 2025 esta Dirección declara la rebeldía de la parte solicitante por no contestar el traslado de la expresión de agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas TREXONIL (marca solicitada) vs. TREX (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico, que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado .../... la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado con marcas que también utilizan el elemento TREX y que identifican productos de la misma clase que la marca oponente, entre ellas: AATREX, AGTREX, OPTREX, ISOTREX, METREX, LUTREX, PATREX; por tanto, esta circunstancia no puede ser alegada por el oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacífica con la marca solicitada cuando ya se halla coexistiendo en el mercado con marcas que poseen las mismas similitudes."* -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: *"(...) primeramente, manifiesto que mi comitente es titular del Registro de la marca "TREX", Nro. 381728, en la clase 5. Dicha argumentación es claramente errónea, como puede apreciarse cuando el A-quo sostiene... "que entre TREXONIL (solicitante) y TREX (oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico que permitirán...". Esta afirmación es completamente errónea. En efecto, puede observarse que no existen elementos que posibiliten aunque sea mínimamente una coexistencia pacífica entre las marcas: La marca solicitada en autos es claramente similar y confundible con la marca de mi principal, por lo que esta Dirección debe revocar la resolución dictada por el inferior y consecuentemente rechazar la solicitud de registro depositada en autos .../... la solicitud de registro presentada por la contraparte presenta similitudes extremas con la marca de mi principal. Como puede apreciarse: TREXONIL vs. TREX, la marca solicitada comparte cuatro letras con la marca previamente registrada por mi mandante estando exactamente en el mismo orden, el agregado de las palabras ONIL no le otorga distintividad ni originalidad como alega erróneamente la adversa (...)"* -----

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 372 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREXONIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 63704/2020, A NOMBRE DE TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TREXONIL", clase 05, con la oponente "TREX" clase 05.-----

TREXONIL	(marca solicitada)
TREX	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "TREXONIL" y la marca oponente "TREX", por más que compartan el vocablo TREX (término común y de uso frecuente en el lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "ONIL". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nitidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

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 nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."*-----

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 "TREXONIL", (solicitada) "TREX" (oponente), comparten la sílaba "TREX", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **AATREX**, clase 05, Registro N° 618160 a nombre de Syngenta Crop

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



Resolución N°

0032

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 Y N° 2974 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUNTERASE", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 17177/2024, A NOMBRE DE GC BIOPHARMA CORP. -----

Asunción, 12 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GC Biopharma Corp.** en contra de la Resolución N° 742 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **GC Biopharma Corp.**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 742 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 2974 de fecha 13 de octubre de 2025, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 742 de 03 de abril de 2025. -----

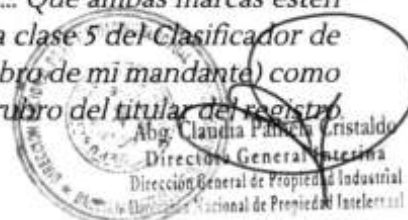
Que, en fecha 13 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025, el representante convencional de **GC Biopharma Corp.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de noviembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1605391 Denominación HUNTER Clase 5 Registro 422171 Titular Agrofertil S.a [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, ya que, si bien comparten el vocablo HUNTER, existen diferencias relevantes en el sufijo. HUNTERASE debe tomarse como una denominación completa y entera en sí misma, y no debe ser desmembrada para ser analizada como "HUNTER + ASE" y por ende, susceptible de ser confundible con HUNTER .../... Si los productos o servicios están dirigidos a un público especializado (por ejemplo, productos médicos, científicos o tecnológicos), el grado de atención es alto, por lo que la posibilidad de confusión disminuye. Un consumidor cuidadoso distinguirá fácilmente entre HUNTERASE y HUNTER. En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos, queremos hacer especial énfasis en que la solicitud de registro de mi mandante se encuentra limitada a "Medicamentos para mucopolisacaridosis; Medicamentos para el tratamiento de trastornos del metabolismo; Medicamentos para el tratamiento de deficiencias enzimáticas; Preparaciones biológicas para uso médico; Medicamentos para el sistema nervioso central" correspondientes a la clase 5. Si bien la marca marcada como antecedente cubre "todos los productos de la clase" también es bien sabido que la titular del registro, AGROFERTIL S.A., es una compañía que se dedica al rubro de los fertilizantes, agroquímicos y mejoradores, siendo su foco comercial la agroindustria y no la farmacéutica .../... Que ambas marcas esten depositadas dentro de la clase 5 esta dada simplemente por el hecho de que la clase 5 del Clasificador de Niza cubre tanto productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico (rubro de mi mandante) como también preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas (rubro del titular del registro). -----



Resolución N° 0032

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 Y N° 2974 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUNTERASE", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 17177/2024, A NOMBRE DE GC BIOPHARMA CORP. -----

HUNTER) .../... la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones por parte del titular de la marca base del rechazo. Esto nos permite colegir que el propietario no considera que la marca de mi mandante pueda producir algún tipo de confusión o asociación en el mercado nacional...."-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "HUNTERASE" (solicitada en clase 5) y "HUNTER Y ETIQUETA" (Registro N° 422171 en la clase 5).-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "HUNTERASE", clase 05, con la marca antecedente "HUNTER" clase 05.-----

HUNTERASE	(marca solicitada)
HUNTER	(base del rechazo)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "HUNTERASE" y la marca antecedente "HUNTER", por más que compartan el vocablo HUNTER no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. -----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "ASE". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nítidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, 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

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

Resolución N°

0032

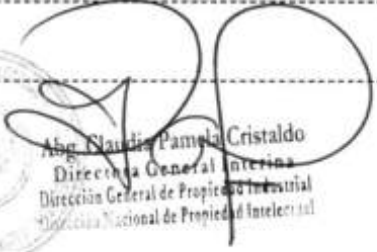
POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 Y N° 2974 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUNTERASE", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 17177/2024, A NOMBRE DE GC BIOPHARMA CORP. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 742 de fecha 03 de abril de 2025 y N° 2974 de fecha 13 de octubre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HUNTERASE", clase 5, Expediente N° 17177/2024, solicitada a nombre de GC BIOPHARMA CORP. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

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

Resolución N°

0033

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ALLTEST Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 102907/2018, SOLICITADO POR HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. -----

Asunción, 12 FEB 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD., contra la Resolución N° 1839 de fecha 17 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1839 de fecha 17 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 20 de octubre de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de noviembre de 2020. Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ALTHEA", registrada con el N° 464295 en fecha 25 de Junio de 2018 a favor de SYB SALUD Y BELLEZA INTERNACIONAL 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Lo único que tienen en común son las letras -A-L-T-E-. Y si partimos sobre la base de dicho argumento, entonces las marcas AMOR, ROMA o MORA no podrían coexistir por el simple hecho de tener ciertas letras en el mismo orden. Pero ni aún así se da riesgo de confusión ya que gráficamente son distintas y fonéticamente son aún más .../... Por otro lado, dejando de lado la parte denominativa, resulta más que evidente que el elemento gráfico de la denominación A ALLTEST resalta y no pasa desapercibido .../... tal como se compara a continuación: .../... Cabe señalar que la marca solicitada protege: Kits de diagnóstico que consisten principalmente en anticuerpos monoclonales, reguladores y reactivos para su uso en pruebas de enfermedades; Kits de prueba de drogas, compuestos por reactivos de diagnóstico médico y análisis de fluidos corporales; Kit de prueba de predicción de ovulación in vitro para uso en el hogar; reactivos de diagnóstico médico y ensayos para pruebas de fluidos corporales; Kits de prueba de embarazo para uso doméstico. Al tratarse de productos específicos de reactivos médicos, con mayor razón podrán distinguirse de cualquier otra marca de una empresa de belleza..." -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten ciertas letras en común, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "A ALLTEST". -----

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

Resolución N° 0033

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ALLTEST Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 102907/2018, SOLICITADO POR HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. -----

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 respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

A ALLTEST y etiqueta	(solicitada), y
ALTHEA y etiqueta	(base de rechazo)

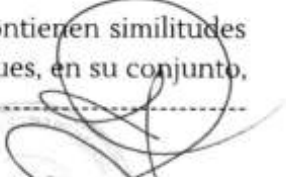
Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "ALTHEA" registrada para la clase 5 comprende todos los productos de la clase; mientras que la marca en trámite de registro "A ALLTEST" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 5: *"Kits de diagnóstico que consisten principalmente en anticuerpos monoclonales, reguladores y reactivos para su uso en pruebas de enfermedades; Kits de prueba de drogas, compuestos por reactivos de diagnóstico médico y análisis de fluidos corporales; Kit de prueba de predicción de ovulación in vitro para uso en el hogar; reactivos de diagnóstico médico y ensayos para pruebas de fluidos corporales; Kits de prueba de embarazo para uso doméstico"*.-----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Si bien las marcas comparten la misma clase del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a los productos específicos mencionados en el párrafo que antecede.-----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 05 que cuentan con denominaciones similares y utilizan en sus respectivas denominaciones las letras y el orden que también utilizan la marca solicitada y la marca base del rechazo. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 05: **ALLTECH Y ETIQUETA, Registro Nro. 470054** a nombre de Alltech, Inc.; **ALTEZA, Registro Nro. 572812** a nombre de INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A); **ATTEST, Registro Nro. 499460** a nombre de SOLVENTUM INTELLECTUAL PROPERTIES COMPANY; extremo que demuestra la coexistencia de marcas que contienen en su denominación las letras similares y en el mismo orden que la marca solicitada y la marca base de rechazo, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, en pocas palabras, 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.-----


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

Resolución N°

0033

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ALLTEST Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 102907/2018, SOLICITADO POR HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. -----

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

marca registrada

**A ALL
TEST**

Althea

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N.º 1839 de fecha 17 de diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "A ALLTEST Y ETIQUETA, clase 5, Acta N° 102907/2018, solicitada a nombre de HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N°

0034

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 658 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51504/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----

Asunción, 12 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TATA SONS PRIVATE LIMITED., en contra de la Resolución N° 658 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TATA SONS PRIVATE LIMITED., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 658 de 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de TATA SONS PRIVATE LIMITED., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA", registrada con el número 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED, 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: *"(...) Al respecto, informamos que TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... En consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi representada (...)"*-----

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 "TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada "TATA Y ETIQUETA" para la misma clase, pertenecen al mismo titular TATA SONS PRIVATE LIMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "TATA" registrada bajo el N° 369111 y su renovación N° 569240, a nombre de "Tata Sons Private Limited", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----


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

Resolución N°

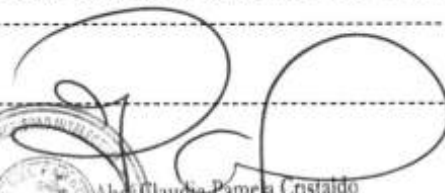
0034

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 658 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51504/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----

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° 658 de 21 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TATA Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 51504/2019, solicitada a nombre de TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° 0035

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 650 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51507/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.

Asunción, 12 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, en contra de la Resolución N° 650 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 650 de 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. —

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

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA", registrada con el número 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED, 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: "(...) Al respecto, informamos que TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... En consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi representada (...)"

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 "TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada "TATA Y ETIQUETA" para la misma clase, pertenecen al mismo titular **TATA SONS PRIVATE LIMITED.** Asimismo, el apelante adjunta copia de las solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "TATA" registrada bajo el N° 369111 y su renovación N° 569240, a nombre de "Tata Sons Private Limited", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.



Resolución N° 0035

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 650 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51507/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----

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° 650 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TATA Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 51507/2019, solicitada a nombre de TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N°

0036

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 651 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA ACE MEGA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51506/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----

Asunción, 12 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, en contra de la Resolución N° 651 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 651 de 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA", registrada con el número 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED, 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: "(...) Al respecto, informamos que TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... En consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi representada (...)"-----

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 "TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada "TATA ACE MEGA" para la misma clase, pertenecen al mismo titular **TATA SONS PRIVATE LIMITED.** Asimismo, el apelante adjunta copia de las solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "TATA" registrada bajo el N° 369111 y su renovación N° 569240, a nombre de "Tata Sons Private Limited", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----


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

Resolución N°

0036

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 651 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA ACE MEGA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51506/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----

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° 651 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TATA ACE MEGA", clase 12, Expediente N° 51506/2019, solicitada a nombre de TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° 0037

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 649 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA ACE", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51505/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----

Asunción, 12 FEB 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, en contra de la Resolución N° 649 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 649 de 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de **TATA SONS PRIVATE LIMITED.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA", registrada con el número 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED, 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: "(...) Al respecto, informamos que TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... En consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi representada (...)"-----

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 "TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada "TATA ACE" para la misma clase, pertenecen al mismo titular **TATA SONS PRIVATE LIMITED.** Asimismo, el apelante adjunta copia de las solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "TATA" registrada bajo el N° 369111 y su renovación N° 569240, a nombre de "Tata Sons Private Limited", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----


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

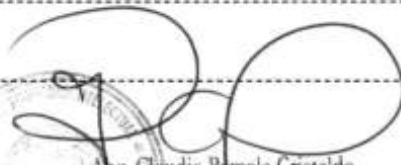
Resolución N° 0037

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 649 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA ACE", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51505/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----

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° 649 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TATA ACE", clase 12, Expediente N° 51505/2019, solicitada a nombre de TATA SONS PRIVATE LIMITED.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N°

0038

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1834 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMAGINATION", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 11529/2021, A NOMBRE DE LOUIS VUITTON MALLETTIER. -----

Asunción, 12 FEB 2022

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LOUIS VUITTON MALLETTIER en contra de la Resolución N° 1834 de fecha 02 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de LOUIS VUITTON MALLETTIER e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1834 de fecha 02 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de mayo de 2022, el representante convencional de LOUIS VUITTON MALLETTIER expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de junio de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1834 de fecha 02 de noviembre de 2021 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1884666, Denominación IMAGINE, Clase 3, Registro 497823, Titular Guerlain [FR]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe una carta de consentimiento de marcas, por medio de la cual la firma GUERLAIN, concede plena y expresa autorización a mi mandante para obtener el registro de su marca "IMAGINATION" con acta No. 11529/2021, amparando productos de la clase 03. Adjunto al presente escrito copia de la carta de consentimiento con su debida traducción referente a las marcas en estudio...."-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma Guerlain "...otorga consentimiento a la compañía Louis Vuitton Mallettier domiciliado en 2 Rue du Pont Neuf, 75001 París, Francia, para el registro en Paraguay de la marca "IMAGINATION", Solicitud Nro. 11529/2021, para proteger los siguientes productos en la clase 03: "Perfumería; perfumes; agua de toilette; agua de perfume; agua de colonia; bases para perfumes; extractos de flores; aceites esenciales; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel y los labios; lociones para uso cosmético; mascarillas de belleza; cosméticos para manos, rostro y cuerpo; jabones, geles de ducha; geles de baño; aceites de baño; leche limpiadora para uso en el tocador; desodorantes", para que pueda coexistir con el Registro Nro. 497.823 de la marca "IMAGINE", en la clase 03, en Paraguay."-----

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

Resolución N° **0038**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1834 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMAGINATION", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 11529/2021, A NOMBRE DE LOUIS VUITTON MALLETTIER. -----

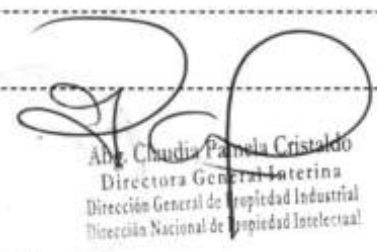
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado y traducido, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1834 de fecha 02 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "IMAGINATION", clase 03, Expediente. N° 11529/2021, solicitada a nombre de **LOUIS VUITTON MALLETTIER**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N°

0039

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1791 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L'OCCITANE AU BRÉSIL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44840/2022, A NOMBRE DE L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. —

Asunción, 12 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. en contra de la Resolución N° 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de mayo de 2024 el representante convencional de L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de mayo de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1769241, Denominación L'OCCITANE, Clase 3, Registro 450916, Titular Laboratoires M&I S.a. [FR]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, un punto importante a destacar es que mi representada, la firma L'Occitane International S.A., es una compañía que se encuentra relacionada con la firma LABORATOIRES M&L S.A. e incluso las mismas tienen un acuerdo tendiente a poder obtener la concesión de la marca en estudio y por ello la firma LABORATOIRES M&L S.A. ha otorgado a favor de mi mandante una Carta de Consentimiento, mediante la cual se hace expresa mención del consentimiento para que mi comitente solicite y obtenga el registro de la marca "L'OCCITANE AU BRÉSIL" en la clase 03, sin considerarla como un obstáculo o riesgo alguno para sus derechos..."-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de Solicitud de Levantamiento de Suspensión de fecha 05 de junio de 2024 la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma Laboratoires M&L S.A. "...por este medio otorga su consentimiento incondicional para que la firma L'Occitane International S.A., con domicilio en 49, Boulevard Du Prince Henri 1724, Luxemburgo, solicite y obtenga el registro de la marca "L'OCCITANE AU BRÉSIL", en la clase 03, en Paraguay, cubriendo específicamente los siguientes productos: Jabón; jabones (que no sean para uso personal); jabón de baño; jabón de belleza; jabones para uso personal; jabones cosméticos; pastillas de jabón de tocador, jabones de tocador; productos y preparados de perfumería; perfumes; agua de tocador; agua perfumada; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; aceites para perfumes y aromas; aceites de almendras para uso cosmético; champús, geles de ducha, espumas de baño, baños de burbujas; lociones y geles para uso cosmético; mascarillas de belleza;

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

Resolución N°

0039

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1791 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L'OCCITANE AU BRÉSIL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44840/2022, A NOMBRE DE L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. —

preparaciones cosméticas para el baño; productos y preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; cremas cosméticas; productos y preparaciones de maquillaje y desmaquillado; exfoliantes para la piel; exfoliantes para la limpieza de la piel; lápices cosméticos; cosméticos para las cejas y preparaciones cosméticas para las pestañas; polvos de talco para el tocador; productos para el afeitado; geles para el afeitado; espumas para el afeitado; jabones para el afeitado; preparaciones para el afeitado; lociones para después del afeitado; leches limpiadoras para el tocador; estuches de cosméticos; estuches de cosméticos compuestos por lápices labiales, sombras de ojos, rubor y rímel; maquillaje; rímel; polvos de maquillaje; bases de maquillaje; esmaltes de uñas; preparaciones para el cuidado de las uñas; lápices labiales y bálsamos labiales no medicinales; desodorantes para uso personal (perfumería); productos y preparaciones depilatorias; cera depilatoria; depilatorios; preparaciones cosméticas para adelgazar; preparaciones cosméticas para el bronceado; productos y preparaciones cosméticas de protección solar; toallitas impregnadas con lociones cosméticas; incienso; preparaciones desodorantes de ambientes; preparaciones para desodorizar el aire; productos y preparaciones para perfumar la ropa blanca; sprays para almohadas; sprays perfumados para ropa blanca; popurrí [fragancias]; cremas para blanquear la piel; preparaciones para quitar el color; pastas para cuchillas de afeitar; papel abrasivo; cosméticos para animales, comprendidos en la clase 3 (TRES)" y se deja expresa mención de que las marcas arriba citadas pueden coexistir pacíficamente en la clase 03 en Paraguay sin riesgo alguno de dilución de derechos..." -----

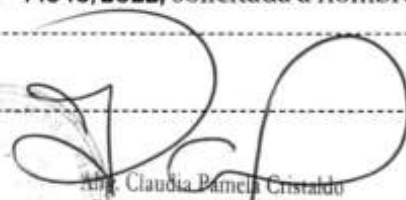
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado y traducido, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "L'OCCITANE AU BRÉSIL", clase 03, Expediente. N° 44840/2022, solicitada a nombre de L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 04322/2021, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC. -----

Asunción, 12 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WHEEL PROS, LLC.** en contra de la Resolución N° 862 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **WHEEL PROS, LLC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 862 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 26 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de febrero de 2024 el representante convencional de **WHEEL PROS, LLC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 862 de fecha 25 de mayo de 2022 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2010-1001651, Denominación FUEL MAX TECHNOLOGY, Clase 12, Registro 361100, Titular The Goodyear Tire & Rubber Company [US]; Expediente 2016-1649565, Denominación FORD EASY FUEL, Clase 12, Registro 469416, Titular Ford Motor Company [US]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con las marcas antecedentes, como ser en su conformación, el plano fonético, el plano visual, todo ello atendiendo el hecho de que el estudio debe hacerse dentro de la visión de conjunto que se tenga de las mismas .../... Que, un punto importante a destacar es que mi representada, la firma **WHEEL PROS, LLC.**, ha llegado a un acuerdo con la firma **THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY**, con respecto a otorgar a su favor una Carta de Consentimiento, mediante la cual se hace expresa mención del consentimiento para que mi mandante solicite y obtenga el registro de la marca "FUEL" en la clase 12, sin considerarla como un obstáculo o riesgo alguno para sus derechos (...)"-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de Solicitud de Levantamiento de Suspensión de fecha 20 de mayo de 2024 la "**CARTA DE CONSENTIMIENTO**", en virtud del cual la firma **The Goodyear Tire & Rubber Company** "(...) consiente por la presente el uso y registro de la marca "FUEL" (Solicitud No. 04322/2021) en la clase 12 en Paraguay por Wheel Pros, LLC. ("Wheel Pros") .../... cubriendo específicamente los siguientes productos: ruedas de vehículos automotrices y componentes de

Resolución N° 0040

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 04322/2021, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC. -----

ellas, incluidas tuercas, cubiertas de ruedas, rines para llantas, radios de ruedas, tapacubos, tapas centrales, ruedas giratorias, espaciadores, pernos y adaptadores (...) -----

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

Que, respecto al segundo antecedente señalado en la resolución recurrida: la marca **FORD EASY FUEL**, en la clase 12, registro N° 469416, Titular: **Ford Motor Company**. Corresponde analizar la posibilidad de una coexistencia pacífica de la marca solicitada con la marca base de rechazo precitada. En ese sentido, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, 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 respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

FUEL	(solicitada), y
FORD EASY FUEL	(base de rechazo)

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

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con las marcas registradas en la clase 12: **F FUEL**, Registro N° 549008; **FUEL OFF-ROAD**, Registro N° 562444. El solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación preponderante, en la misma clase del nomenclador, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años. -----

Que, las marcas registradas en la clase 12 a nombre del solicitante - **F FUEL**, Registro N° 549008 y **FUEL OFF-ROAD**, Registro N° 562444- se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado con las marcas base de rechazo; extremo que demuestra la coexistencia del vocablo "FUEL" a nombre de diferentes titulares y en la misma clase. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con los antecedentes (Registro N° 361100 renovada por el Registro N° 543860, denominación **FUEL MAX TECHNOLOGY**, clase 12, titular **The Goodyear Tire & Rubber Company** y Registro N° 469416, denominación **FORD EASY FUEL**, clase 12, titular **Ford Motor Company**). --

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


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

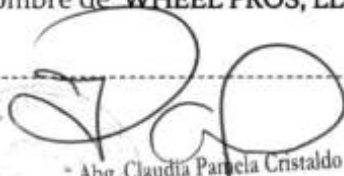
Resolución N°

0040

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 04322/2021, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 862 de 25 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FUEL", clase 12, Expediente. N° 04322/2021, solicitada a nombre de WHEEL PROS, LLC. ---
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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