

Resolución N° **0494**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE UN HORNO DE COCCIÓN DE ÁNODOS Y HORNO ADAPTADO A SU REALIZACIÓN", EXPEDIENTE N° 23148/2010 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2010, SOLICITADA POR ALCAN INTERNATIONAL LIMITED-----

Asunción, **29 JUL 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 03 de julio del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 03 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 23148/2010 DE 14 DE JUNIO DEL 2010, "PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE UN HORNO DE COCCIÓN DE ÁNODOS Y HORNO ADAPTADO A SU REALIZACIÓN", no se registra pago de las anualidades N° 13 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 23148/2010 DE 14 DE JUNIO DEL 2010, "PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE UN HORNO DE COCCIÓN DE ÁNODOS Y HORNO ADAPTADO A SU REALIZACIÓN",-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 23148/2010-----

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 23148/2010 de fecha 14 de junio del 2010 "PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE UN HORNO DE COCCIÓN DE ÁNODOS Y HORNO ADAPTADO A SU REALIZACIÓN", solicitada por ALCAN INTERNATIONAL LIMITED-----

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----



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

Resolución N° **0495**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE DISPOSITIVO MOVIL", EXPEDIENTE N° 14619/2010 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2010, SOLICITADA POR AIROSTEL CONSULTING S.L.-----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 03 de julio del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 03 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 14619/2010 DE 20 DE ABRIL DEL 2010, "SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE DISPOSITIVO MOVIL", no se registra pago de las anualidades N° 13 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 14619/2010 DE 20 DE ABRIL DEL 2010, "SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE DISPOSITIVO MOVIL",-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 14619/2010-----

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 14619/2010 de fecha 20 de abril del 2010 "SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE DISPOSITIVO MOVIL", solicitada por AIROSTEL CONSULTING S.L.-----

Art. 2º NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----


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

Resolución N° **0496**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PROTEÍNA VEGETAL HÍBRIDA Y MÉTODO PARA OBTENER LA MISMA", EXPEDIENTE N° 9007/2010 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR INDUSTRIAS NUTRIGRAINS S.A DE C.V-----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 01 de julio del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 01 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 9007/2010 DE 11 DE MARZO DEL 2010, "PROTEÍNA VEGETAL HÍBRIDA Y MÉTODO PARA OBTENER LA MISMA", no se registra pago de las anualidades N° 8 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 9007/2010 DE 11 DE MARZO DEL 2010, "PROTEÍNA VEGETAL HÍBRIDA Y MÉTODO PARA OBTENER LA MISMA"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 9007/2010-----

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 9007/2010 de fecha 11 de marzo del 2010 "PROTEÍNA VEGETAL HÍBRIDA Y MÉTODO PARA OBTENER LA MISMA", solicitada por INDUSTRIAS NUTRIGRAINS S.A DE C.V-----

Art. 2º NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----


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

Resolución N° **0497**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIONES PESTICIDAS", EXPEDIENTE N° 15364/2009 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2009, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG-----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 01 de julio del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 01 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 15364/2009 DE 11 DE MAYO DEL 2009, "COMPOSICIONES PESTICIDAS", no se registra pago de las anualidades N° 12 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

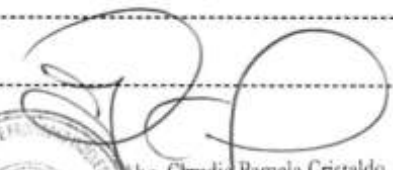
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 15364/2009 DE 11 DE MAYO DEL 2009, "COMPOSICIONES PESTICIDAS"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 15364/2009-----

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 15364/2009 de fecha 11 de mayo del 2009 "COMPOSICIONES PESTICIDAS", solicitada por SYNGENTA PARTICIPATIONS AG-----

Art. 2º **NOTIFIQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.-----


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



Resolución N° **0498**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1879 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WIN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14306/2020, SOLICITADA POR BRITAM S.A.. -----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Britam S.A.** contra la Resolución N° 1879 de fecha 16 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de **Britam S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1879 de fecha 16 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 15 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de enero de 2022, el representante convencional de **Britam S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de febrero de 2022. -----

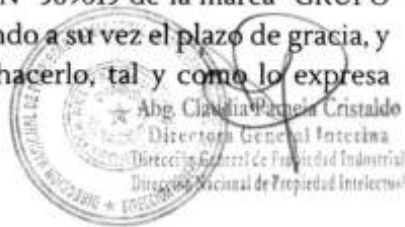
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca WIN Y ETIQUETA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GRUPO WIN", registrada con el número 369815 en fecha 2 de octubre de 2012 a nombre de GRUPO WIN S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Corresponde hacer notar Sra. Directora que, realizando una búsqueda mediante el sistema de la DINAPI, hemos encontrado que la denominación antecedente de nuestra solicitud "GRUPO WIN" ha coexistido con la marca "WIN WIN" correspondiente también a la clase 35 .../... si bien es cierto que la marca que traemos a colación "WIN WIN" actualmente se encuentra vencida, no podemos dejar de mencionar que constituye una jurisprudencia importantísima para nuestra solicitud, pues la marca por la cual nos rechazaron nuestra solicitud "GRUPO WIN" fue concedida cuando la marca "WIN WIN" se encontraba registrada .../... la marca "WIN" solicitada por mi mandante BRITAM S.A. pues hemos solicitado la marca limitando nuestros servicios .../... la marca solicitada por mi mandante es una marca "MIXTA", mientras que la marca antecedente es "DENOMINATIVA"(...) " -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 369815 de la marca "GRUPO WIN" a nombre de Grupo Win S.A., venció el 02 de octubre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa



Resolución N° **0498**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1879 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WIN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14306/2020, SOLICITADA POR BRITAM S.A.. -----

claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "WIN Y ETIQUETA", en la clase 35, solicitada por **Britam S.A.** -----

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

- Art. 1°** **REVOCAR** la Resolución N° 1879 de fecha 16 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2°** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "WIN Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 14306/2020, solicitada a nombre de **Britam S.A.** -----
- Art. 3°** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0499**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 56520/2022 A NOMBRE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C. -----

Asunción, **29 JUL 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY**, en contra de la Resolución N° 705 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de **PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 705 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 18 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 18 de marzo de 2025, la representante convencional de **PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY**, expresó agravios; en fecha 24 de marzo de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 29 de julio de 2025 el representante convencional de **GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C.** contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 03 de septiembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)las marcas enfrentadas no están formuladas de manera distinta, sino que el elemento ubicado en primer lugar en la denominación pedida, justamente el preponderante, es extremadamente similar y, por ende, confundible, a la totalidad de la marca PENNZOIL Y ETIQUETA y al elemento principal de la marca PENNZOIL. MUCHO MÁS QUE ACEITE (SLOGAN), ambas de propiedad de mi principal. A este respecto cabe destacar que, en principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria. Por*

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

Resolución N° **0499**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 56520/2022 A NOMBRE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C. -----

ello debe tenerse muy en cuenta "la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos" y corresponde "preguntarse si la impresión producida por la segunda recuerda la impresión dejada por la primera". En definitiva, así actuará el público consumidor que ha de dejarse llevar por el recuerdo que tenga, por esa impresión que tuvo de la marca que antes vio. Sin embargo, este análisis no debe impedir que dentro del conjunto se valoren debidamente los elementos que lo forman, reconociéndoles el mismo valor que les daría el público .../... Esta valorización de ciertos elementos permite también desvalorizar otros, como, por ejemplo, las palabras genéricas o de uso común, como ocurre en el presente caso con las palabras accesorias GOLD y PERFORMANCE, las cuales son agregadas a la marca pedida como elementos restantes, ubicándolas en una posición secundaria y dependiente del primer vocablo. No obstante, la primera corresponde a la traducción de una designación descriptiva y de uso común pues GOLD es DORADO/A en idioma inglés, en tanto que la palabra RENDIMIENTO es la traducción de PERFORMANCE, también descriptiva y de uso común, parte de otras marcas concedidas a nombre de distintos propietarios en varias clases .../... En conclusión, la palabra BENZOL será la primera en ser captada por el consumidor, la que en primer lugar será aprehendida por los sentidos del consumidor, siendo ésta precisamente la que es extremadamente similar a la reconocida marca PENNZOIL Y ETIQUETA y al elemento principal de la marca PENNZOIL. MUCHO MÁS QUE ACEITE (SLOGAN), ambas de propiedad de mi principal(...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte solicitante y manifiesta: "(...)La sola presencia de la sílaba "ZOL" no basta para configurar confundibilidad marcaria, más aún cuando está acompañada de términos adicionales (GOLD Y PERFORMANCE). Si bien la oponente pretende restar valor a los términos GOLD y PERFORMANCE por considerarlos genéricos, no puede desconocerse que forman parte de la denominación completa y que contribuyen a dotar a la marca de un perfil distintivo frente al signo oponente. La combinación global de los tres elementos, sumado al logo, aleja aún más la posibilidad de confusión .../... Tampoco resulta acertado el argumento sobre la similitud gráfica entre las etiquetas. Las diferencias entre las mismas en cuanto a la disposición, estilo tipográfico y demás elementos visuales permiten una clara diferenciación por parte del consumidor. La etiqueta de BENZOL GOLD PERFORMANCE posee una identidad visual propia, y el consumidor medio, al que se dirige este tipo de producto, es suficientemente cuidadoso y técnico como para notar tales diferencias. La etiqueta de mi mandante cuenta con el dibujo de un LEON, siendo este su elemento principal al observar la etiqueta, mientras que, en la etiqueta de la contraparte el elemento principal es la denominación sobre lo que aparenta ser una campana(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, y la consecuente coexistencia o no de la marca "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" (solicitada en clase 04) y la marca "PENNZOIL Y ETIQUETA" (registrada en las clases 4 y 7); PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" (registrada en la clase 4). -----

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


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

Resolución N°

0499

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 56520/2022 A NOMBRE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C. -----

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" en la clase 04, con la marca oponente "PENNZOIL Y ETIQUETA registrada en las clases 4 y 7; PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" registrada en la clase 4. -----

BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA (solicitada en la clase 4)

PENNZOIL Y ETIQUETA (oponente registrada en las clases 4 y 7)
PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" (oponente registrada en la clase 4)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" y la marca oponente "PENNZOIL Y ETIQUETA; "PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. ----

Al comparar estructuralmente los signos "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" y "PENNZOIL Y ETIQUETA"; "PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)", encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos son semejantes en las terminaciones de su primer elemento BEN-ZOL / PENN-ZOIL, difieren en la longitud y composición de los otros elementos, en su estructura poseen marcas distinciones en el aspecto fonético y visual ("BEN-ZOL/GOLD/PER-FOR-MAN-CE" frente a "PENN-ZOIL"). -----

Que, las sílabas que conforman las denominaciones presentan marcadas diferencias: "BEN" suena distinto a "PENN", también "ZOL" es plenamente distinguible a "ZOIL", las palabras en completo se diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL GOLD PERFORMANCE" - "PENZZOIL Y ETIQUETA"; "PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)". Por tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones disímiles. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "*El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.*" En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de

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



Resolución N° **0499**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 56520/2022 A NOMBRE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C. -----

forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "PENZZOIL Y ETIQUETA"; "PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" se extiende al conjunto del signo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----

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

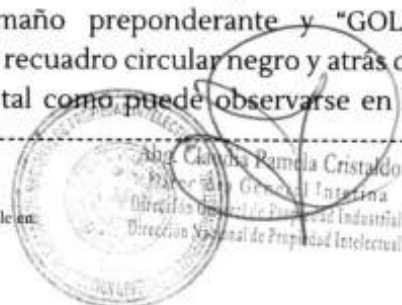
Que, esta Dirección General considera importante señalar que aunque ambas marcas coinciden en la clase 04: la marca solicitada pretende el registro para los productos: "Productos comprendidos en la clase 04 (CUATRO) como ser: Aceites y grasas industriales, cera; lubricantes; composiciones absorbentes, humectantes y aglutinantes de polvo; combustibles e iluminantes; velas y mechas para alumbrado"; la oponente posee el registro para los productos: "Todos los artículos de la clase 4, comprendiéndose entre ellos aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles ni aceites esenciales), lubricantes, compuestos para eliminar el polvo, compuestos combustibles, (incluidas las esencias para motores) y materias para alumbrado, velas, bujías, lamparillas y mechas" de la clase 04, "Filtros de aire, de aceite y de transmisión" de la clase 07; por las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales señaladas, esta Dirección General estima que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

"Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."³ En el presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

En cuanto a las etiquetas de las marcas enfrentadas, difieren en sus respectivas grafías y en las figuras utilizadas: la solicitada utiliza la figura de un león con corona en un marco circular negro con bordes blancos en la parte inferior la denominación "BENZOL" en tamaño preponderante y "GOLD PERFORMANCE" en menor tamaño, mientras que la oponente utiliza un recuadro circular negro y atrás de la denominación "PENNZOIL" se visualiza la imagen de una campana, tal como puede observarse en la siguiente comparación: -----

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

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



Resolución N° **0499**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 56520/2022 A NOMBRE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C. -----

marca solicitada



marca oponente



Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" solicitada en la clase 04 y la marca oponente "PENZZOIL Y ETIQUETA"; "PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" con registro en la clase 04 y 07. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 705 de fecha 12 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 56520/2022, solicitada a nombre de GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0500**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEIDOR Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. -----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SEIDOR LOGISTICS, S.L. contra la Resolución N° 137 de fecha 09 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de SEIDOR LOGISTICS, S.L., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 137 de fecha 09 de enero de 2024 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 26 de marzo de 2024 el representante convencional de SEIDOR LOGISTICS, S.L. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de abril de 2024. -----

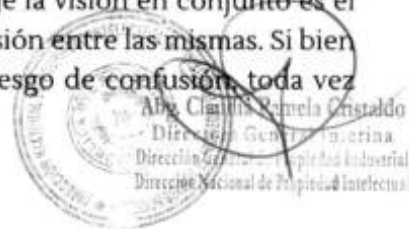
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 137 de fecha 09 de enero de 2024 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca SEIDOR ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-1626956 SEIDON TECHNOLOGIES Clase 42 Registro Titular 448249 Seidon Technologies Srl [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: "(...)la parte denominativa de la marca solicitada está compuesta únicamente por la palabra SEIDOR. Si bien gráficamente la denominación tiene parecido con una de las palabras de la marca citada como antecedente SEIDON TECHNOLOGIES, no es menos cierto que el hecho de que se diferencien en una o dos letras es motivo para rechazar el registro de la marca, pues coexisten numerosas marcas diferenciadas en una sola letra. Haciendo un análisis fonético de las marcas en cuestión, resulta que la marca solicitada "SEIDOR" hace énfasis en la pronunciación de la sílaba final -OR- (s e i d OR). Se trata de una pronunciación suave. En cambio, la marca "SEIDON TECHNOLOGIES" posee una terminación más fuerte por la letra -N- (s e i d ON) .../... los elementos gráficos de las denominaciones en cuestión resultan y no pasan desapercibidos, y hasta si se quiere, resultan determinantes a la hora de asociarlos con un producto o servicio(...)" -----

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 elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión toda vez



Resolución N° **0500**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEIDOR Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. -----

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

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

SEIDOR Y ETIQUETA

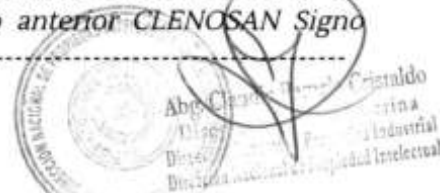
(solicitada)

SEIDON TECHNOLOGIES Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos vocablos **"SEIDON TECHNOLOGIES"** de seis sílabas y dieciocho letras, la marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo **"SEIDOR"** de dos sílabas y seis letras. Aunque ambos signos poseen similitudes, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"SEIDOR"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con dos sílabas, se pronuncia: **sei-dor**. Por su parte, la marca antecedente **"SEIDON TECHNOLOGIES"** posee dos vocablos y seis sílabas, se pronuncia: **sei-don tech-no-lo-gies**. Las diferencias ortográficas generan una marcada distinción fonética. Si bien en el primer elemento son semejantes, las letras finales de las denominaciones generan una pronunciación disímil, sumadas al segundo vocablo de la registrada. -----

Que, al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)"*. -----



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

Resolución N° **0500**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEIDOR Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. -----

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 137 de fecha 09 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SEIDOR Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 88898/2022 solicitada a nombre de **SEIDOR LOGISTICS, S.L.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0500**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEIDOR Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. -----

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, "SEIDOR", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, **SEIDOR LOGISTICS, S.L.** En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe señalar que la legislación marcaria otorga protección al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de la ley desde su primer uso público. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de su propia denominación comercial. -----

Que, tanto la marca antecedente como la marca solicitada son marcas mixtas, es decir, poseen etiquetas que acompañan a sus respectivas denominaciones. La etiqueta de la marca solicitada consiste en la denominación **SEIDOR** escrita en letras mayúsculas tipo imprenta en combinación de colores azul y blanco además se visualiza la silueta difuminada de una esfera detrás de las letras **OR**. Mientras que la marca antecedente utiliza una "S" en forma de escudo hexagonal en el margen izquierdo, a lado la denominación **SEIDON** en letras mayúsculas en color azul marino y **TECHNOLOGIES** en letras mayúsculas de color gris. En el siguiente cotejo se pueden apreciar las diferencias visuales de los elementos figurativos:

marca solicitada



marca antecedente



Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca **"SEIDOR Y ETIQUETA"** pretende el registro para la clase 42, para los siguientes servicios: *"Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexo; Servicios de ingeniería de aplicaciones en sistemas informáticos grandes y medianos; Consultoría y servicios relacionados con programas informáticos; Estudios de análisis comparativo de la eficiencia de sistemas informáticos; Elaboración, instalación, mantenimiento y reparación de software informático; Investigación, desarrollo, diseño y actualización de software informático; Diseño y desarrollo de programas informáticos para terceros; Mantenimiento de software informático; Diseño y desarrollo de soluciones de aplicaciones de software; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Servicios de diseño y creación de sitios web; Evaluación del rendimiento de sistemas informáticos frente a referencias de evaluación comparativa; Servicios de consultoría e información sobre integración de sistemas informáticos; Servicios de consultoría en materia de seguridad informática; Servicios de almacenamiento en la nube de datos electrónicos; Servicios de consultoría en ofimática y automatización del lugar de trabajo; Conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; Pruebas, análisis y evaluación de productos y servicios de terceros para certificación; Pruebas, autenticaciones y control de calidad"*; la marca **"SEIDON TECHNOLOGIES Y ETIQUETA"** se encuentra registrada en la clase 42, para los servicios: *"Análisis, diseño y programación de sistemas de información, consultoría informática, prestación de servicios profesionales en el área de desarrollo de sistema, incumplimiento de hardware y afines"*. Si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 42, las diferencias señaladas y analizadas en conjunto en la presente resolución, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. --

Resolución N° **0501**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **Galerent S.A.** contra la Resolución N° N° 719 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de **Galerent S.A.**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra de la Resolución N° 719 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 1293 de fecha 05 de mayo de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° N° 719 de fecha 24 de abril de 2024. -----

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

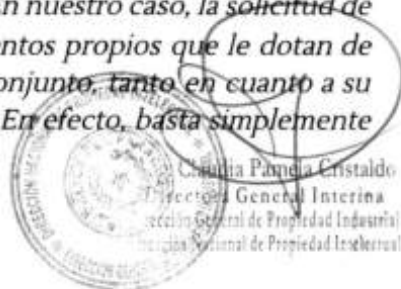
Que, en fecha 01 de junio de 2026 la representante convencional de **Galerent S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 719 de fecha 24 de abril de 2024 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca a. alprestamo ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. 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, la Resolución N° 1293 de fecha 05 de mayo de 2026 considera: "(...) Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Analizada la cuestión, se advierte que el componente central del signo es el vocablo PRÉSTAMO, el cual constituye una designación genérica para los servicios pretendidos. La inclusión de los prefijos a. y al no dotan al conjunto de la fuerza distintiva necesaria para transformar un término descriptivo en un conjunto fantasioso o arbitrario. Que, tratándose de actividades de financiación, asesoría y gestión crediticia, el término describe la esencia misma del servicio. En consecuencia, el consumidor identificará el conjunto AL PRESTAMO como una descripción de la actividad y no como un indicador de origen empresarial(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En nuestro caso, la solicitud de registro "a. alprestamo" Y ETIQUETA es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto, tanto en cuanto a su aspecto nominal como en cuanto a la etiqueta que forma parte de la misma. En efecto, basta simplemente



Resolución N° **0501**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

con observar la marca tal como ha sido solicitada, destacándose por: a) tipografía de las letras y b) diseño .../... Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo, tal como se consideró a la marca solicitada en la Resolución, también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe .../... las marcas evocativas son aquellas que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. No hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto o servicio como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto o servicio, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De esta forma, está claro que la solicitud de registro de marca "a. alprestamo" Y ETIQUETA es capaz de transmitir la idea de un servicio que pretende generar en el consumidor la asociación de los servicios por él ofrecidos con precios accesibles. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia esta evocación podría llevarnos a considerar que la marca solicitada resulta genérica o descriptiva(...)" -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "a. alprestamo Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. 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 "a. alprestamo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Préstamos [financiación]; Financiación de préstamos; Negociación de préstamos; Concesión de préstamos; Preparación de préstamos; Asesoramiento sobre préstamos; Disposición de préstamos temporales; Servicios de préstamos personales; Organización de préstamos personales; Consultoría en préstamos financieros; Servicios de préstamos y créditos; Organización de préstamos a plazos; Consultoría financiera en materia de préstamos; Servicios de asesoramiento y obtención de préstamos; Facilitación de créditos; Asesoramiento de créditos; Información sobre créditos; Servicios de gestión de créditos; Asesoramiento en materia de créditos; Servicios de consultoría sobre créditos; Servicios de asesoramiento de créditos; Consultorías referentes a la concesión de créditos; Servicios de asesoramiento relacionados con los créditos; Servicios de tarjetas de débito; Servicios de tarjetas de crédito; Servicios de tarjetas monedero; Seguros; Administración de seguros; Consultoría en seguros; Servicios de seguros; Asistencia financiera; Micromecenazgo (crowdfunding); Negocios inmobiliarios; Asesoramiento en negocios inmobiliarios; Servicios de asuntos inmobiliarios; Gestión financiera de proyectos inmobiliarios; Servicios inmobiliarios relacionados con la administración de inversiones inmobiliarias; Servicios financieros relacionados con el desarrollo inmobiliario" -----

Que, al contrastar la denominación solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos que la denominación "a. alprestamo Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 36 del nomenclador internacional. -----

Resolución N° **0501**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "a. alprestamo 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. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.-----

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."*-----

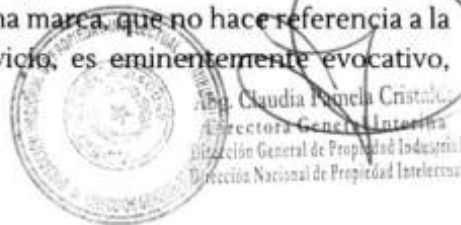
Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MI PRESTAMO NEXO**, clase 36, Registro N° 585793 nombre de NEXO S.A.; **REGIONAL PRÉSTAMOS**, clase 36, Registro N° 565715 a nombre de Banco Regional S.a.e.c.a.; **SOLAR PRESTAMO SI (SLOGAN)**, clase 36, Registro N° 545545 a nombre de Solar Ahorro Y Finanzas S.a.e.c.a.; **PRESTAMOS TEETE S.A.**, clase 36, Registro N° 496871, a nombre de Prestamos Teete S.a.; extremo que demuestra que el vocablo **PRÉSTAMO - PRÉSTAMOS** es utilizado en denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacíficamente en el mercado. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene el elemento "a." en letra imprenta característica en blanco dentro de un recuadro celeste en tamaño preponderante, al margen derecho la denominación "alprestamo" en la misma tipografía en color celeste, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evocativo,



Resolución N° **0501**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 719 de fecha 24 de abril de 2024 y 1293 de fecha 05 de mayo de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "a. alprestamo Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 11383/2023, solicitada a nombre de **Galerent S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0502**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 1292 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11385/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **Galerent S.A.** contra la Resolución N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de enero de 2025 se presenta la representante convencional de **Galerent S.A.**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra de la Resolución N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 1292 de fecha 05 de mayo de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024. -----

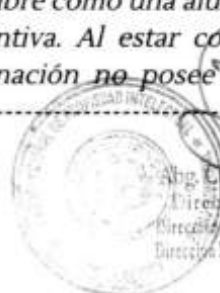
Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 01 de junio de 2026 la representante convencional de **Galerent S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024 considera: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca a. alprestamo ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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, la Resolución N° 1292 de fecha 05 de mayo de 2026 considera: "(...) *Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Analizada la cuestión, se advierte que el componente central del signo es el vocablo PRÉSTAMO, el cual le brinda al consumidor la información directa de que la finalidad del servicio está destinada a un sector específico (financiación/préstamos). La inclusión de los prefijos a. y al no dotan al conjunto de la fuerza distintiva necesaria para transformar un término descriptivo en un conjunto fantasioso o arbitrario. Que, el público objetivo, al buscar asesoramiento o consultoría profesional, percibirá el nombre como una alusión directa a la gestión de activos o créditos, y no como una marca comercial distintiva. Al estar compuesta por elementos descriptivos de una actividad económica general, la denominación no posee distintividad alguna(...)*". -----


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

Resolución N° **0502**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 1292 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11385/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En nuestro caso, la solicitud de registro "a. alprestamo" Y ETIQUETA es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto, tanto en cuanto a su aspecto nominal como en cuanto a la etiqueta que forma parte de la misma. En efecto, basta simplemente con observar la marca tal como ha sido solicitada, destacándose por: a) tipografía de las letras y b) diseño .../... Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo, tal como se consideró a la marca solicitada en la Resolución, también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe .../... las marcas evocativas son aquellas que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. No hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto o servicio como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto o servicio, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De esta forma, está claro que la solicitud de registro de marca "a. alprestamo" Y ETIQUETA es capaz de transmitir la idea de un servicio que pretende generar en el consumidor la asociación de los servicios por él ofrecidos con precios accesibles. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia esta evocación podría llevarnos a considerar que la marca solicitada resulta genérica o descriptiva(...)" -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "a. alprestamo Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. 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 "a. alprestamo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Administración de negocios; Información sobre negocios; Análisis de negocios; Planificación de negocios; Asistencia para negocios; Organización de negocios comerciales; Consultoría profesional en negocios; Consultoría en dirección de negocios; Servicios de asesoramiento sobre negocios; Suministro de información de negocios" -----

Que, al contrastar la denominación solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos que la denominación "a. alprestamo Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "a. alprestamo 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

Resolución N° **0502**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 1292 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11385/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.-----

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: **PRESTAMOS TEETE S.A.**, clase 35, Registro N° 497327 nombre de Prestamos Teete S.a.; **REGIONAL PRÉSTAMOS**, clase 35, Registro N° 453784 a nombre de Banco Regional S.a.e.c.a.; **SOLAR PRESTAMO SI (SLOGAN)**, clase 35, Registro N° 518949 a nombre de Solar Ahorro Y Finanzas S.a.e.c.a.; extremo que demuestra que el vocablo **PRÉSTAMO - PRÉSTAMOS** es utilizado en denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacíficamente en el mercado. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene el elemento "a." en letra imprenta característica en blanco dentro de un recuadro celeste en tamaño preponderante, al margen derecho la denominación "alprestamo" en la misma tipografía en color celeste, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----

marca solicitada



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

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

Resolución N° **0502**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 1292 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11385/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. -----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024 y 1292 de fecha 05 de mayo de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "a. alprestamo Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 11385/2023, solicitada a nombre de **Galerent S.A.** -----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0503**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2119 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 63741/2023 A NOMBRE DE STEELCON S.A. -----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **STEELCON S.A.** contra la Resolución N° 2119 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 se presenta la representante convencional de la firma **STEELCON S.A.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2119 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 16 de octubre de 2025, la representante convencional de **STEELCON S.A.** expresó agravios; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que "(...)Que la solicitud de registro de la marca ha sido presentada para amparar los productos de la clase 6. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. c) ... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen, Tal como se presenta la solicitud de registro, no reúne los requisitos de un signo tridimensional., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, se agravia la apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta: "(...) La viga de alma corrugada fabricada por mi principal no es la forma usual de las vigas que se venden en nuestro mercado interno o de la región. STEELCON S.A. es la única fabricante de vigas de hierro de alma llena con alma corrugada, innovación que le aporta un carácter absolutamente distintivo al producto que fabrican. Lo que en general vemos en el mercado, efectivamente son vigas de alma llena, pero con almas lisas, no corrugadas .../... Es un producto totalmente original, desarrollado en nuestro país por una empresa paraguaya, introduciendo al mercado un producto innovador y a hoy, las personas vinculadas al rubro de la construcción ya conocen la viga con alma corrugada como "viga steelcon" situación que claramente aporta positivamente a su originalidad, como característica para que el signo pueda ser registrado .../... La forma necesaria de una viga quizás pueda ser que sean lineales, de un material resistente u otra característica típica, pero categóricamente la presentación de un alma corrugada no es la forma necesaria, porque como podrá ver la Señora Directora General no solo en los dibujos contrastados más arriba, una viga puede ser tal, con o sin el alma corrugada, e incluso se fabrican sin alma, es decir, huecas .../... La creatividad aplicada por nuestra parte, buscando ofrecer un producto DIFERENTE al mercado paraguayo radica justamente en el diseño o la presentación de la viga de alma llena, al corrugar su relleno. Categóricamente, la presentación que ofrece mi principal NO es la forma necesaria del producto, cuyo registro impediría que otras empresas fabriquen vigas, sino lo que se busca proteger es que otros fabriquen vigas con alma corrugada, ya que esta fue aplicada gracias a la creatividad de mi principal y debe ser protegida como marca tridimensional .../... Si bien, el hecho de que el alma de la viga sea corrugada aporta


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

Resolución N° **0503**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2119 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 63741/2023 A NOMBRE DE STEELCON S.A. -----

una ventaja funcional al producto, esta no es la única característica que la diferencia de las demás ya que ésta radica en la distintividad de su presentación, para su distinción entre otros productos dentro del seno del público consumidor .../... Al ingresar a una construcción donde se ha utilizado las "vigas steelcon" quizás ni siquiera sea percibida por el visitante/consumidor promedio, por lo que se puede concluir que no forma parte de su aspecto ornamental. Ahora bien, el consumidor especializado, afín al área si percibirá la presencia de la viga de alma corrugada y la relacionará hoy con la firma steelcon(...)" -----

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

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

Que, la solicitud de registro en análisis, es una marca tridimensional, compuesta por representaciones gráficas de una viga, presentada desde "cuatro vistas". Se aprecia a fs. 01 la descripción del distintivo realizada por el solicitante que dice: "Cuatro vistas de los diferentes lados de viga de acero con alma corrugada y alas planas con diseño distintivo". Asimismo, se advierte que la titular solicitante, ha solicitado la cobertura para los productos específicos **"Materiales de construcción y edificación metálicos" de la clase 06** del nomenclador. -----

Que, la parte apelante sostiene en su expresión de agravios, que la marca tridimensional consiste "en vigas de hierro de alma llena con alma corrugada" y que la misma posee carácter distintivo categórico, que permitirá al consumidor individualizar inequívocamente que se trata de un producto producido y comercializado por STEELCON S.A. Sin embargo, para realizar el análisis de registrabilidad debemos mencionar en primer lugar que una marca tridimensional es aquella constituida por formas **particulares** de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos. -----

Que, en ese sentido, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "...El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso **sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro**. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma.../...En este caso la forma no sería distintiva, sino que resultaría utilitaria, es decir, funcional".¹ -----

Que, al contrastar el formulario de solicitud obrante a fs. 01 de autos con la descripción del distintivo también obrante a fs. 01 y los argumentos alegados en el escrito de fundamentación del recurso, debemos mencionar la primacía de la representación visual sobre la descripción escrita. La representación gráfica es lo que define de manera clara, precisa, suficiente y autónoma el objeto de la protección de la marca tridimensional. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución DINAPI N° 259/2025² establecen claramente que una descripción escrita no puede sustituir a la representación de la marca. Si bien el solicitante alega en su texto que la viga posee un "diseño distintivo" o "alma corrugada", si

¹ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 153, 172). Editorial La Ley.

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

Resolución N° **0503**

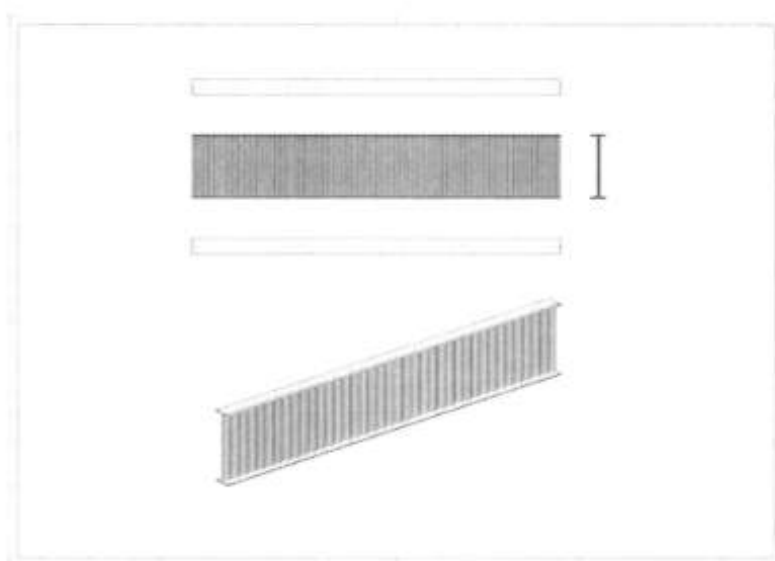
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2119 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 63741/2023 A NOMBRE DE STEELCON S.A. -----

estos elementos no son nítidamente visibles ni perceptibles en las vistas tridimensionales aportadas a la Oficina, dichos elementos no pueden ser tomados en consideración para otorgar distintividad. -----

Que, al visualizar el signo solicitado vemos que es la forma impuesta por la naturaleza de los productos, por ello es necesariamente descriptivo de esa categoría. Las particularidades aducidas por el apelante pasan a segundo plano, no cambian la impresión del conjunto y pasan desapercibidas al contemplar el conjunto. La causal de irregistrabilidad que fundamentó el rechazo por el inferior, tiene por objetivo proteger intereses fundamentales en un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma. -----

Que, la forma en cuestión no alcanza el grado de especialidad que requiere para convertirse en una marca distintiva que se diferencie de los demás productos similares, la misma no representa una imagen única o exclusiva, sino que simplemente refleja una figura directamente relacionada al concepto mismo del producto es decir, "(...) *elemento estructural lineal diseñado para soportar cargas, especialmente aquellas que actúan perpendicularmente a su eje longitudinal. Su función principal es transferir el peso desde el punto de carga hasta los apoyos, como columnas o muros(...)*". En este contexto, la forma no cumple con los requisitos de singularidad o distintividad para ser considerada como una marca que se destaque de manera efectiva frente a otras del mismo tipo. -----

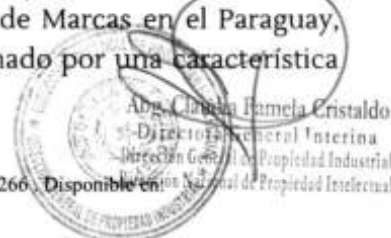
Imagen de la marca:



Que, al realizar el cotejo ciñéndonos a las imágenes presentadas en el formulario de presentación obrante a fs. 01, donde solo se visualiza una viga estándar sin detalles distintivos tales como ranuras o nervaduras o el "alma corrugada", el signo recae de manera directa en la prohibición absoluta del artículo 2, inciso c) de la Ley 1294. El cual prohíbe el registro de **"las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen"**. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución DINAPI N° 259/2025⁴ señalan que un signo conformado por una característica

³ Hierros moral. ¿Qué es una viga? Elemento Estructural Clave en la Construcción. Disponible en: <https://hierros-moral.com/que-es-una-viga-elemento-estructural-clave-en-la-construccion/>

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0503**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2119 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 63741/2023 A NOMBRE DE STEELCON S.A. -----

que se deriva directamente de la naturaleza propia del producto no puede registrarse. Las vigas tienen perfiles estandarizados en el rubro metalúrgico; por lo tanto, es una forma básica y usual indispensable para la industria. -----

Que, para que la propia forma de un producto pueda ser aceptada como marca tridimensional, **debe apartarse de forma significativa de las formas básicas, comunes o habituales del tipo de producto en su sector comercial.** Por ello, al no visualizarse las nervaduras o corrugados que el solicitante afirma que existen, la imagen es percibida por el público consumidor simplemente como la representación de un insumo de construcción genérico y no como un signo distintivo de otros de su género y que indique una procedencia empresarial. -----

Que, por las razones expuestas previamente nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis, pues, el significado de la imagen es conocido por los consumidores, a quienes lleva a la idea directa de que están ante un producto, ofrecido también por los demás en el mercado, situación que vuelve al signo pretendido como irregistrable, y no puede ser otorgado en exclusividad, puesto que el mismo debe quedar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. -----

Esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final adoptada por el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de registro de la marca tridimensional, para la clase 06 por considerar que la solicitud se trata de la **forma usual del producto ofrecido**; en ese sentido, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud?, al no contener ningún otro elemento que sugiera novedad, originalidad o distintividad, al no existir una imagen de fantasía o arbitraria, sino una figura usual y genérica. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 inciso c) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. -----

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

- Art. 1°** **CONFIRMAR** la Resolución N° 2119 de fecha 06 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2°** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la "MARCA TRIDIMENSIONAL", clase 06, Expediente N° 63741/2023, solicitada a nombre de STEELCON S.A. -----
- Art. 3°** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0504**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE VARGAS. -----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **Tecnomyl S.A.** en contra de la Resolución N° 502 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de **Tecnomyl S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 502 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 21 de abril de 2026, la representante convencional de **Tecnomyl S.A.** expresó agravios; en fecha 24 de abril de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 26 de mayo de 2026, la representante convencional de **Silvano Kuhnel de Vargas** por contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 28 de mayo de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas "DIATOMID" vs. "DIAMOND" en conjunto y sucesivamente se puede apreciar que si bien las marcas en pugna comparten la raíz "GRAMO", esta circunstancia no debe tomarse aisladamente sino en conjunto, debido a que ambas denominaciones poseen otros elementos visuales, fonéticos e ideológicos que las distinguen. Además es relevante mencionar que existen numerosas marcas registradas en la misma clase que llevan inserta la raíz "GRAMO" en su denominación y con las cuales coexiste pacíficamente la oponente. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna se puede notar que sus desinencias son totalmente disímiles (GRAMO-SAM vs. DIAMOND), al pronunciar ambas denominaciones una seguida de la otra se aprecian las diferencias fonéticas y que no dejan la misma impresión(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La construcción global de DIATOMID y DIAMOND presenta una proximidad fonética y visual que no puede ser descartada mediante la simple identificación de divergencias en sus segmentos finales. A mayor abundamiento, la propia resolución incurre en una contradicción al admitir la existencia de una "cierta similitud fonética", para luego desestimarla sin un desarrollo argumental suficiente. Tal afirmación resulta insuficiente desde el punto de vista jurídico, dado que el análisis de confundibilidad no exige una identidad absoluta ni una similitud extrema, sino la existencia de un riesgo razonable de confusión o asociación, conforme lo establece el artículo 2 inciso f) de la Ley N° 1.294/98. La doctrina también ha advertido que no toda diferencia resulta jurídicamente relevante, especialmente cuando las semejanzas recaen sobre los elementos de mayor fuerza distintiva .../... En consecuencia, la conclusión de la Dirección, en cuanto

Resolución N° 0504

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE VARGAS. -----

sostiene que las diferencias detectadas permiten una "clara diferenciación", se asienta sobre una valoración parcial e incompleta de los signos en conflicto, privilegiando elementos secundarios en detrimento de aquellos que, por su ubicación y fuerza perceptiva, resultan determinantes en la apreciación del riesgo de confusión. Tal desviación analítica conduce a un resultado erróneo, que debe ser corregido en esta instancia .../... la coexistencia pacífica no puede ser declarada sin antes descartar fundadamente que el consumidor medio, al enfrentarse a las denominaciones DIATOMIND y DIAMOND, pueda interpretar que se trata de variantes, extensiones de línea o signos pertenecientes a una misma familia marcaria(...)" -----

Que, en su escrito de contestación del traslado de agravios la parte solicitante manifiesta: "(...)La contraparte, omite deliberadamente considerar que las marcas poseen distinta estructura; distinta composición gramatical; distinta sonoridad; distinta conformación visual; y distinta percepción comercial. En términos sencillos; la expresión de agravios no demuestra confundibilidad; simplemente la afirma dogmáticamente, sin respaldo técnico alguno. En relación a las diferencias gramaticales, visuales y fonéticas insalvables; la marca solicitada "DIATOMID" y la marca invocada "DIAMOND" son ostensiblemente diferentes. "DIATOMID"; posee ocho letras; contiene una estructura compleja; incorpora el segmento distintivo "TOM"; finaliza en "MID". "DIAMOND"; posee siete letras; responde a una construcción completamente distinta; finaliza en "MOND". La inclusión del núcleo "TOM" altera totalmente la configuración denominativa del signo solicitado, destruyendo cualquier fantasiosa hipótesis de semejanza relevante. La contraparte intenta apropiarse indebidamente del prefijo "DIA", ignorando que dicho segmento carece de exclusividad absoluta y resulta insuficiente para sustentar una prohibición registral. Aceptar semejante postura equivaldría a otorgar a la recurrente un privilegio marcario desmedido e ilegal sobre sílabas de uso frecuente(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma Tecnomyl S.A., y la consecuente coexistencia o no de las marcas "DIATOMID" (solicitada en clase 01) y la marca "DIAMOND" (registrada en la clase 01). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "DIATOMID" en la clase 01, con la marca de la oponente "DIAMOND" registrada en la clase 01. -----

DIATOMID (marca solicitada)

DIAMOND (marca oponente)

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

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

Resolución N°

0504

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 502 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE VARGAS. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "DIATOMID" y la marca oponente "DIAMOND", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente. -----

Que, antes de ahondar en el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en cuestión, esta Dirección General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas con la raíz "DIA" que se encuentran operando pacíficamente en el mercado. En ese sentido, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 01 que también utilizan la raíz mencionada como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: DIATOCAT, Registro N° 616765, a nombre de Eduardo Ariel Galeano Cardozo; DIATOSAKA, Registro N° 481394, a nombre de Family Global S.a.; DIAFOL, Registro N° 479875, a nombre de Diagro S.a.; DIAGRO, Registro N° 459913, a nombre de Diagro S.a.; DIACROP, Registro N° 479876 a nombre de Diagro S.a; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con que utilizan la raíz "DIA" en la clase 01 a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?**

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

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "DIA" (DIA-TO-MID / DIA-MOND). El hecho de que ya existan en el mercado otras marcas coexistiendo pacíficamente con esta misma raíz demuestra inequívocamente que **"DIA" es un elemento de uso común en la clase solicitada**. Cuando los signos comparados comparten un elemento de uso común, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparación recae en las sílabas finales **"TOMID"** frente a **"MOND"**. Estas terminaciones son radicalmente distintas en el plano ortográfico y visual (letras T-O-M-I-D frente a M-O-N-D) y en el plano fonético (sonidos completamente diferentes al pronunciarse). -----

Profundizando en el análisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "DIATOMID" finaliza en "tomid" y se pronuncia *dia-to-mid* (un vocablo de tres sílabas), la marca de la oponente "DIAMOND"

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

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



Resolución N° **0504**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE VARGAS. -----

finaliza en "MOND" y se pronuncia *dia-mond* (un vocablo de dos sílabas). Estas variaciones en el sonido final generan una secuencia rítmica distinta al pronunciarlas. -----

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación "**DIAMOND**", que conforma la totalidad de la marca oponente es un vocablo del idioma inglés que significa DIAMANTE; por su parte, la denominación de la marca solicitada "**DIATOMID**" es un vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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

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

Que, la marca solicitada "DIATOMID" y la marca oponente "DIAMOND" amparan todos los productos de la clase 01. No obstante, ante la coexistencia previa con otras marcas con la raíz "DIA" y denominaciones igual de semejantes, y a las diferencias visuales fonéticas y conceptuales señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada "DIATOMID" en la clase 01 y la marca oponente "DIAMOND" registrada en la clase 01. -----

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

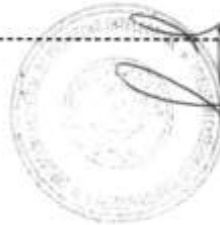
³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0504**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE VARGAS. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 502 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DIATOMID", clase 01, Expediente N° 92529/2023, solicitada a nombre de SILVANO KUHNEL DE VARGAS. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0505**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAJONIA BREWING COMPANY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35448/2022, SOLICITADA POR SAJONIA BREWING COMPANY S.A. -----

Asunción, 30 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAJONIA BREWING COMPANY S.A. contra la Resolución N° 1450 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de SAJONIA BREWING COMPANY S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1450 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2022 el representante convencional de SAJONIA BREWING COMPANY S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de abril de 2024. -----

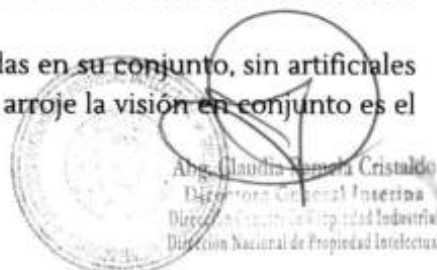
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1450 de fecha 09 de septiembre de 2023 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SAJONIA BREWING COMPANY ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2015-1514400 SAJONIA FROZEN Clase 35 Registro Titular 461264 Sajonia Frozen 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: "(...) SAJONIA BREWING COMPANY S.A. es propietaria de los registros números 382628 de la marca SAJONIA BREWING COMPANY, y 566417 de la marca SAJONIA BREWING COMPANY, de clase 42. Estos registros protege productos y servicios estrechamente relacionados con los de clase 37 a la que corresponde la solicitud de SAJONIA BREWING COMPANY que defiende. Basta con atender los productos y servicios que cubren tanto la marca solicitada como la marca registrada de mi poderdante para notar la afinidad de estos .../... Sajonia Brewing Company S.A. tiene derechos adquiridos sobre la denominación SAJONIA BREWING COMPANY para cervezas .../... En el caso de referencia se solicita SAJONIA BREWING COMPANY para la protección de servicios de comercialización de cervezas, mientras que en el caso de la marca solicitada SAJONIA FROZEN se trata de hielos y helados (...)" -----

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



Resolución N° **0505**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAJONIA BREWING COMPANY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35448/2022, SOLICITADA POR SAJONIA BREWING COMPANY S.A. —————

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* —————

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

SAJONIA BREWING COMPANY	(solicitada), y
SAJONIA FROZEN	(base de rechazo)

Primeramente, es importante mencionar que la palabra "SAJONIA" es un término descriptivo geográfico, en efecto el barrio "SAJONIA" es uno de los barrios más tradicionales e históricos de la capital paraguaya, razón por la cual no se puede reivindicar la exclusividad sobre este término. —————

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos palabras "SAJONIA FROZEN", mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por tres vocablos "SAJONIA BREWING COMPANY". Como se puede apreciar a simple vista comparten el elemento "SAJONIA" pero difieren en los restantes, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —————

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "SAJONIA BREWING COMPANY", y la marca antecedente "SAJONIA FROZEN" difieren en la longitud de sus respectivas denominaciones, si bien comparten el elemento inicial, los demás componentes poseen una estructura ortográfica disímil, por lo que también poseen diferentes pronunciaciones. —————

Que, en el aspecto conceptual, es importante mencionar que el término "BREWING" hace referencia al rubro de los servicios que pretende amparar la marca solicitada, ya que el "BREWING" es un término en inglés que se traduce al español como elaboración o preparación, y se utiliza principalmente para referirse a la cerveza y el café. Mientras que "FROZEN" también guarda relación al rubro de los servicios de la marca antecedente: hielos, helados y bebidas en general. —————

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los

Resolución N° **0505**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAJONIA BREWING COMPANY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35448/2022, SOLICITADA POR SAJONIA BREWING COMPANY S.A. -----

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

Que, la firma solicitante **SAJONIA BREWING COMPANY S.A.** ya posee el registro de la marca **SAJONIA BREWING COMPANY** en otras clases relacionadas del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **SAJONIA BREWING COMPANY, IMPORTADA DESDE SAJONIA (SLOGAN)**, clase 32 para los productos: Cerveza artesanal, Registro N° 471866; **SAJONIA BREWING COMPANY**, clase 43, para los Servicios de bares y restaurantes, Registro N° 566417; **SAJONIA BREWING COMPANY**, en la clase 32 para los productos: Cerveza artesanal, Registro N° 591626. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "**SAJONIA BREWING COMPANY**" pretende el registro para la clase 35, para los siguientes servicios: "*Comercialización, importación y exportación de cervezas. Publicidad de dichos productos*"; la marca "**SAJONIA FROZEN**" se encuentra registrada en la clase 35, para los servicios: "*Servicios de la clase 35, tales como venta, comercialización, importación y exportación de hielos, helados y bebidas en gral*". -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 35, los productos a ser comercializados/importados/exportados presentan diferencias, además de las características distintivas señaladas en sus denominaciones, lo cual nos permite colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Igualmente, existen otras marcas registradas en la clase 35 que utilizan la palabra "**SAJONIA**" y que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado, se verifican los siguientes registros de marcas en la base de datos del sistema informático institucional: **FERIA SAJONIA**, Registro N° 443968; **SDS SABORES DE SAJONIA (SLOGAN)**, Registro N° 437846; **SAJONIA BEEF TU RINCON ASADERO**, Registro N° 540188; **LA TIENDITA DE SAJONIA**, Registro N° 527231; **AUTORREPUESTOS SAJONIA**, Registro N° 627467. Extremo que demuestra la coexistencia 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 conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde **revocar la resolución recurrida**. -----



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

Resolución N° **0505**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAJONIA BREWING COMPANY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35448/2022, SOLICITADA POR SAJONIA BREWING COMPANY S.A. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1450 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**SAJONIA BREWING COMPANY**", clase 35, Acta N° 35448/2022 solicitada a nombre de **SAJONIA BREWING COMPANY S.A.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Órgano Ejecutor de la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0506

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84996/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

Asunción, 30 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la Resolución N° 56 de fecha 05 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 56 de fecha 05 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 13 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

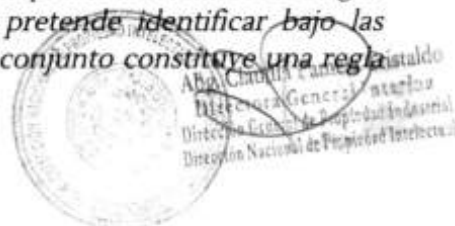
Que, en fecha 21 de mayo de 2026, el representante convencional de **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios; en fecha 25 de mayo de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 09 de junio de 2026 el representante convencional de **EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 11 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA y la marca oponente DEL SOL gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, entre las marcas en pugna: EG. DEL SOL S.R.L. (solicitada) vs. DEL SOL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado .../... Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, EG DEL SOL Y ETIQUETA, en las clases 36, y 37 respectivamente por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)EL SHOPPING DEL SOL, renombrado en el año 2023 como delSol, fue inaugurado en el año 1995, siendo el primer shopping center del país. Es un centro comercial ubicado en una de las zonas más transitadas de la ciudad .../... El Oponente ha empleado incontables esfuerzos, logrando de este modo ser líder en su rubro, llegando a ser, sin dudas, uno de los centros comerciales más conocidos y populares del país .../... Como se puede notar la Marca Solicitada es idéntica a la marca del Oponente. Estas semejanzas ocasionarán que los consumidores caigan en confusión al momento de adquirir los servicios que el Solicitante pretende identificar bajo las denominaciones de las marcas del Oponente. El cotejo desde la visión de conjunto constituye una regla



Resolución N° **0506**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84996/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

general. Es decir, que las marcas se comparan como un todo, sin seccionar sus partes. Las marcas en cuestión, al ser analizadas, como ya mencionamos, dejan la misma impresión en la mente del público .../... De esta manera se puede apreciar que las denominaciones son idénticas, sólo difieren con el elemento "EG.", agregado por el Solicitante en un intento de dotar de distintividad a la Marca Solicitada. Sin embargo, esto dista de ser una casual reproducción de las Marcas Base de Oposición, debido a que la Marca Solicitada fue presentada para identificar los servicios protegidos por el Oponente, tal como lo veremos más adelante .../... Similitud ideológica: la denominación de la Marca Solicitada dará la idea al consumidor de que el servicio ofrecido por ésta se debe a una extensión de los servicios ofrecidos por el Oponente. Al ser las Marcas Base de Oposición marcas notorias, es sabido que, el público consumidor al encontrarse con la denominación "del sol" va a relacionar automáticamente a los servicios del Oponente .../... d) Servicios idénticos: La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha omitido totalmente el hecho de que la solicitud ha sido depositada en la clase 36 (treinta y seis), la misma clase en la cual se encuentran registradas las marcas de mi mandante; por lo que resulta evidente la intención de la adversa de apropiarse de la notoriedad de una marca registrada anteriormente, causando así la asociación involuntaria por parte del consumidor de los servicios del Solicitante con los de mi representada. Tal como destacamos, la Marca Solicitada pretende ser registrada para proteger servicios comprendidos en la clase 36, idénticos a los protegidos por las marcas del Oponente(...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte solicitante y manifiesta: "(...)El Oponente no ha acreditado que se produjeran situaciones equívocas NI BRINDA EXPLICACIONES SATISFACTORIAS DE POR QUÉ CONSISTIÓ EL USO DE UN NOMBRE QUE AHORA ESTIMA CONFUNDIBLE CON SU MARCA, lo cual constituye un factor importante para determinar la inconfundibilidad, y lógicamente la inexistencia de la supuesta dilución marcaria. Tal es el valor de la coexistencia, que corresponde que se declare improcedente la oposición .../... en el sentido de que la marca EG DEL SOL S.R.L., ya se encuentra inscripta en las Clases 36 y 37, desde el 2017, y lo que se pretende con la solicitud en pugna es solamente el cambio de etiqueta. 4. ASPECTO ORTOGRAFICO, FONETICO Y ETIQUETA: Debe procederse a apreciar a las marcas en pugna, en cuanto a la visión e impresión que en conjunto ofrecen .../... EG. DEL SOL (Solicitante): compuesta de las letras <<EG>> en abreviación del primer nombre y apellido de la persona fundadora de la inmobiliaria-constructora (Esmilce Giménez), un punto (.), espacio, luego deviene la preposición <<DEL>> seguido del sustantivo propio «<SOL>>. Las letras, sustantivos y preposiciones se encuentran en mayúsculas. delSol (Oponente): compuesta de la preposición <<del>>, seguida del sustantivo propio SOL (sin espacio). A excepción del sustantivo «<Sol>>, todas las palabras se encuentran en minúsculas .../... Argumenta el Oponente, que <EG DEL SOL S.R.L.>>, no puede utilizar dicha denominación social, a lo que se responde, la denominación social en cuestión es un derecho societario adquirido, que fue otorgado por el Registro Unificado Nacional, desde el momento en que se procedió a la inscripción de la persona jurídica, y la denominación con que se identifica a los efectos de cumplir las obligaciones fiscales y demás que impone el estado paraguayo. La denominación social, repito, es un derecho societario y no está bajo la jurisdicción exclusiva de las prohibiciones de la DINAPI(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA** y la consecuente coexistencia o no de la marca **"EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 36) y la marca **"SHOPPING DEL SOL"** (registrada en la clase 35, 36, 41, 43, 38 y 16) **"DEL SOL"** (registrada en las clases 16, 35 y 36); **"delsol"** (registrada en las clases 36, 39, 43, 16, 35, 38, 41); **"Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)"** (registrada en la clase 35); **"El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"** (registrada en la clase 35); **"NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL (SLOGAN)"** (registrada en la clase 35); **"SOCI@S DEL SOL"** (registrada en la clase 35); **"LIQUISHOPPING"** (registrada en la clase 42); **"SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI VIDA"** (registrada en

Resolución N°

0506

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84996/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

la clase 35); "DEL SOL FASHION SHOW" (registrada en las clases 41, 38; 35 y 16); "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL" (registrada en las clases 35 y 36); "REMISSES DEL SOL" (registrada en la clase 39); "HOTELES DEL SOL" (registrada en las clases 42, 41, 35). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" en la clase 36, con las marcas de la oponente "SHOPPING DEL SOL"; "DELSOL", "delsol", "Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)"; "El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; "NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL (SLOGAN)"; "SOCI@S DEL SOL"; "LIQUISHOPPING"; "SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI VIDA"; "DEL SOL FASHION SHOW"; "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; "REMISSES DEL SOL". —

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

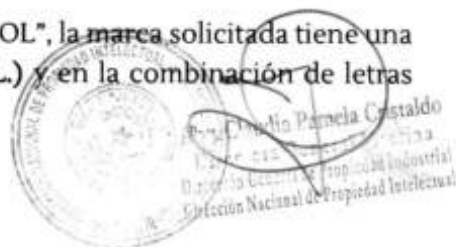
Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" y la marca oponente "SHOPPING DEL SOL", por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "EG. DEL SOL S.R.L." - "SHOPPING DEL SOL"; "DELSOL", "delsol" y otras, el inicio de la marca solicitada "EG. / DEL SOL S.R.L." es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente. -----

Que, a pesar de que ambas marcas comparten los elementos "DEL SOL", la marca solicitada tiene una diferencia sustancial en la estructura silábica inicial (EG. DEL SOL S.R.L.) y en la combinación de letras

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



Resolución N°

0506

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84996/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "E-GE/ DEL-SOL/E-SE-E-RE-E-LE". -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)"² -----

Las marcas enfrentadas comparten los elementos "DEL SOL". No obstante, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 36 con las que la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 36 que utilizan en su denominación las palabras "DEL SOL": OLIVOS DEL SOL, Registro No. 607818, a nombre de HUGO RICARDO RODRIGUEZ MOREIRA; Paseo del Sol, Registro No. 577841 a nombre de Gonzalo Matías Cotas Casabianca, FLATS DEL SOL, Registro No. 509102, a nombre de Flats Del Sol S.a., CONDOMINIO CERRADO AYRES DEL SOL, Registro No. 529321, a nombre de Inmobiliaria Raices S.a. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de la oponente con otras marcas registradas en la clase 36 a nombre de diversos titulares que también utilizan los vocablos "DEL SOL" como parte de su denominación. Inclusive se encuentra coexistiendo con la marca registrada de la firma solicitante EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: EG DEL SOL Y ETIQUETA, clase 36, Registro No. 452265. -----

Que, habiendo señalado la coexistencia previa, nos preguntamos: ¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca? -----

Además, la marca solicitada "EG. DEL SOL S.R.L." es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación "EG. DEL SOL S.R.L.", generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca, además en el elemento gráfico los elementos preponderantes son EG como se puede notar del cotejo del elemento figurativo de la marca solicitada: -----

marca solicitada



Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos

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

Resolución N°

0506

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84996/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

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

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 36 para "Servicios de agencias inmobiliarias de administración de bienes inmuebles e intermediación inmobiliaria; alquiler, compra y venta de inmuebles", mientras que la firma oponente también posee el registro de sus marcas "SHOPPING DEL SOL", "DEL SOL", "delSol", "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL" en la clase 36, para los servicios: "servicios prestados en los negocios financieros, monetarios e inmobiliarios "; "Servicios inmobiliarios, servicios de préstamos inmobiliarios, asesoramiento en negocios inmobiliarios, administración de bienes inmobiliarios, gestión financiera de proyectos inmobiliarios, servicios de asesoramiento de créditos inmobiliarios, valoración de temas inmobiliarios"; "Servicios inmobiliarios, servicios de préstamos inmobiliarios, asesoramiento en negocios inmobiliarios, administración de bienes inmobiliarios, gestión financiera de proyectos inmobiliarios, servicios de asesoramiento de créditos inmobiliarios, valoración de temas inmobiliarios"; "Distingue los siguientes servicios comprendidos en la clase 36, tales como servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo", respectivamente. Si bien las marcas comparten la clase del nomenclador y amparan servicios similares es importante mencionar que las operaciones inmobiliarias representan transacciones costosas y de adquisición poco frecuente, el consumidor ejercerá un alto grado de atención y cuidado. Al implicar un alto nivel de involucramiento económico, los consumidores, sean del público en general o profesionales, serán muy perspicaces, lo cual tiende a reducir considerablemente la probabilidad de que las marcas enfrentadas sean confundidas. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."⁴ En el presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266 . Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁴ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0506**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84996/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

inclinarse la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

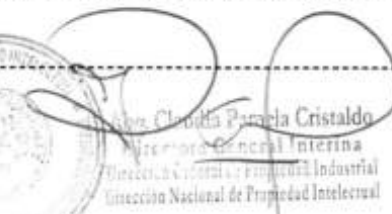
Es de relevancia mencionar la coexistencia previa, pues como hemos señalado la solicitante ya posee registros marcarios con la denominación EG. DEL SOL en la clase 36 y 37 (Registros No. 452265 y 452527). En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" en la clase 36. -----

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" solicitada en la clase 36 y las marcas de la oponente "SHOPPING DEL SOL"; "DELSOL", "delsol", "Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)"; "El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; "NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL (SLOGAN)"; "SOCI@S DEL SOL"; "LIQUISHOPPING"; "SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI VIDA"; "DEL SOL FASHION SHOW"; "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; "REMISSES DEL SOL". -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 56 de fecha 05 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N° 84996/2024, solicitada a nombre de EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0507

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

Asunción, 30 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la Resolución N° 55 de fecha 05 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 55 de fecha 05 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 13 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ---

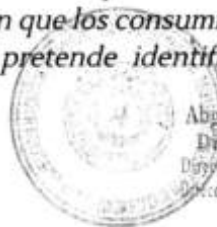
Que, en fecha 21 de mayo de 2026, el representante convencional de **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios; en fecha 25 de mayo de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 09 de junio de 2026 el representante convencional de **EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 11 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA y la marca oponente DEL SOL gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, entre las marcas en pugna: EG. DEL SOL S.R.L. (solicitada) vs. DEL SOL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado .../... Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, EG DEL SOL Y ETIQUETA, en las clases 36, y 37 respectivamente por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)EL SHOPPING DEL SOL, renombrado en el año 2023 como delSol, fue inaugurado en el año 1995, siendo el primer shopping center del país. Es un centro comercial ubicado en una de las zonas más transitadas de la ciudad .../... El Oponente ha empleado incontables esfuerzos, logrando de este modo ser líder en su rubro, llegando a ser, sin dudas, uno de los centros comerciales más conocidos y populares del país .../... Como se puede notar la Marca Solicitada es idéntica a la marca del Oponente. Estas semejanzas ocasionarán que los consumidores caigan en confusión al momento de adquirir los servicios que el Solicitante pretende identificar bajo las


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

Resolución N° **0507**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

denominaciones de las marcas del Oponente. El cotejo desde la visión de conjunto constituye una regla general. Es decir, que las marcas se comparan como un todo, sin seccionar sus partes. Las marcas en cuestión, al ser analizadas, como ya mencionamos, dejan la misma impresión en la mente del público .../... De esta manera se puede apreciar que las denominaciones son idénticas, sólo difieren con el elemento "EG.", agregado por el Solicitante en un intento de dotar de distintividad a la Marca Solicitada. Sin embargo, esto dista de ser una casual reproducción de las Marcas Base de Oposición, debido a que la Marca Solicitada fue presentada para identificar los servicios protegidos por el Oponente, tal como lo veremos más adelante .../... Similitud ideológica: la denominación de la Marca Solicitada dará la idea al consumidor de que el servicio ofrecido por ésta se debe a una extensión de los servicios ofrecidos por el Oponente. Al ser las Marcas Base de Oposición marcas notorias, es sabido que, el público consumidor al encontrarse con la denominación "del sol" va a relacionar automáticamente a los servicios del Oponente .../... Servicios relacionados: En cuanto a la identidad existente entre los servicios identificados bajo las marcas en pugna, podemos señalar que el hecho de que la marca solicitada haya sido depositada en la clase 37, estrechamente relacionada con las clases en las que están registradas y solicitadas las marcas base de oposición, aumenta aún más las razones para rechazar la marca solicitada, puesto que con la identidad de servicios se cumplen los dos supuestos previstos en el artículo 2 inciso f) de la Ley de Marcas: (i) signo igual o semejante, (ii) para identificar productos o servicios idénticos o relacionados. -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte solicitante y manifiesta: "(...)El Oponente no ha acreditado que se produjeran situaciones equívocas NI BRINDA EXPLICACIONES SATISFACTORIAS DE POR QUÉ CONSISTIÓ EL USO DE UN NOMBRE QUE AHORA ESTIMA CONFUNDIBLE CON SU MARCA, lo cual constituye un factor importante para determinar la inconfundibilidad, y lógicamente la inexistencia de la supuesta dilución marcaria. Tal es el valor de la coexistencia, que corresponde que se declare improcedente la oposición .../... en el sentido de que la marca EG DEL SOL S.R.L., ya se encuentra inscrita en las Clases 36 y 37, desde el 2017, y lo que se pretende con la solicitud en pugna es solamente el cambio de etiqueta .../... ASPECTO ORTOGRAFICO, FONETICO Y ETIQUETA: Debe procederse a apreciar a las marcas en pugna, en cuanto a la visión e impresión que en conjunto ofrecen .../... EG. DEL SOL (Solicitante): compuesta de las letras <<EG>> en abreviación del primer nombre y apellido de la persona fundadora de la inmobiliaria-constructora (Esmilce Giménez), un punto (.), espacio, luego deviene la preposición <<DEL>> seguido del sustantivo propio «<SOL>>. Las letras, sustantivos y preposiciones se encuentran en mayúsculas. delSol (Oponente): compuesta de la preposición <<del>>, seguida del sustantivo propio SOL (sin espacio). A excepción del sustantivo «<Sol>>, todas las palabras se encuentran en minúsculas .../... Argumenta el Oponente, que <EG DEL SOL S.R.L.>, no puede utilizar dicha denominación social, a lo que se responde, la denominación social en cuestión es un derecho societario adquirido, que fue otorgado por el Registro Unificado Nacional, desde el momento en que se procedió a la inscripción de la persona jurídica, y la denominación con que se identifica a los efectos de cumplir las obligaciones fiscales y demás que impone el estado paraguayo. La denominación social, repito, es un derecho societario y no está bajo la jurisdicción exclusiva de las prohibiciones de la DINAPI(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por **SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA** y la consecuente coexistencia o no de la marca **"EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA"** (solicitada en la clase 37) y la marca **"SHOPPING DEL SOL"** (registrada en la clase 35, 36, 41, 43, 38 y 16) **"DEL SOL"** (registrada en las clases 16, 35 y 36); **"delsol"** (registrada en las clases 36, 39, 43, 16, 35, 38, 41); **"Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)"** (registrada en la clase 35); **"El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"** (registrada en la clase 35); **"NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL (SLOGAN)"** (registrada en la clase 35); **"SOCI@S DEL SOL"** (registrada en la clase 35); **"LIQUISHOPPING"** (registrada en la clase 42); **"SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI VIDA"** (registrada en

Resolución N° **0507**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

la clase 35); "DEL SOL FASHION SHOW" (registrada en las clases 41, 38; 35 y 16); "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL" (registrada en las clases 35 y 36); "REMISSES DEL SOL" (registrada en la clase 39); "HOTELES DEL SOL" (registrada en las clases 42, 41, 35). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" en la clase 37, con las marcas de la oponente "SHOPPING DEL SOL"; "DELSOL", "delsol", "Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)"; "El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; "NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL (SLOGAN)"; "SOCI@S DEL SOL"; "LIQUISHOPPING"; "SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI VIDA"; "DEL SOL FASHION SHOW"; "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; "REMISSES DEL SOL". -----

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

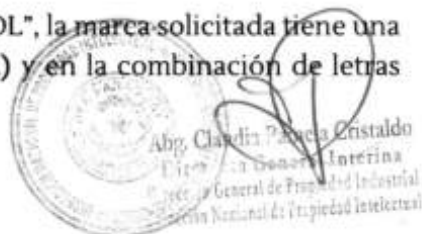
Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" y la marca oponente "SHOPPING DEL SOL", por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "EG. DEL SOL S.R.L." - "SHOPPING DEL SOL"; "DELSOL", "delsol" y otras, el inicio de la marca solicitada "EG. / DEL SOL S.R.L." es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente. -----

Que, a pesar de que ambas marcas comparten los elementos "DEL SOL", la marca solicitada tiene una diferencia sustancial en la estructura silábica inicial (EG. DEL SOL S.R.L.) y en la combinación de letras

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



Resolución N° **0507**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "E-GE/ DEL-SOL/E-SE-E-RE-E-LE". -----

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

Las marcas enfrentadas comparten los elementos "DEL SOL". No obstante, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 37 con las que la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 37 que utilizan en su denominación las palabras "DEL SOL": DEL SOL, Clase, 37, Registro No. 512435, a nombre de Levante S.A., inclusive se encuentra coexistiendo con la marca registrada de la firma solicitante EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: EG DEL SOL Y ETIQUETA, clase 37, Registro No. 452527. -----

Que, habiendo señalado la coexistencia previa, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** -----

Además, la marca solicitada "EG. DEL SOL S.R.L." es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación "EG. DEL SOL S.R.L.", generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca, además en el elemento gráfico los elementos preponderantes son EG. como se puede notar del cotejo del elemento figurativo de la marca solicitada:-----

marca solicitada



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

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

Resolución N°

0507

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

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

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 37 para "Construcción de casa, viviendas y edificios; consultoría sobre construcción; demolición de edificios; supervisión [dirección] de obras de construcción; reparaciones de casas, viviendas y edificios que se han deteriorado o destruido parcialmente respecto de su condición primitiva; instalación y reparación de ascensores", mientras que la firma oponente posee el registro de sus marcas SHOPPING DEL SOL, "DEL SOL", "delSol", "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL" en las clases 35, 36, 41, 43, 38, 16, 39, 42. Es importante mencionar que los servicios que pretende identificar la marca solicitada, tales como edificar una vivienda, realizar una demolición o instalar un sistema de ascensores representan contrataciones costosas, de carácter esporádico y que involucran un alto nivel de importancia técnica y de seguridad, el público pertinente ejercerá un nivel de cuidado y atención muy superior a la media al momento de contratar estos servicios. Razón por la cual, al tratarse de un público altamente atento y circunspecto, la probabilidad de que sean engañados o confundidos al distinguir los orígenes empresariales de marcas que operen en este sector tiende a reducirse. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."⁴ En el presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Es de relevancia mencionar la coexistencia previa, pues como hemos señalado la solicitante ya posee registros marcarios con la denominación EG. DEL SOL en la clase 36 y 37 (Registros No. 452265 y 452527). En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" en la clase 37. -----

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁴ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0507**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

una eventual coexistencia pacífica entre la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" solicitada en la clase 37 y las marcas de la oponente "SHOPPING DEL SOL"; "DELSOL", "delsol", "Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)"; "El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; "NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL (SLOGAN)"; "SOCI@S DEL SOL"; "LIQUISHOPPING"; "SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI VIDA"; "DEL SOL FASHION SHOW"; "SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; "REMISSES DEL SOL". -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 55 de fecha 05 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 84991/2024, solicitada a nombre de EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0508**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1184 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROFLUDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A. -----

Asunción, 30 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIBRA S.A.** contra la Resolución N° 1184 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **DELIBRA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1184 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2025 el representante convencional de **DELIBRA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de julio de 2025. -----

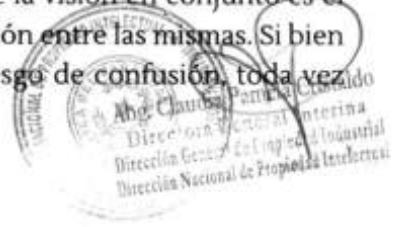
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1184 de fecha 21 de mayo de 2025 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **ROFLUDERM** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2020-2085350 **FLUDERMAL** Clase 5 Registro Titular 516442 Scavone Hnos. 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: "(...)FLUDERM es un "corticosteroide para uso en dermatología. La crema Fluderm 0.025% se utiliza para tratar el enrojecimiento, la hinchazón, la picazón y las molestias de diversas afecciones cutáneas .../... Las denominaciones genéricas como las que identifican una sustancia farmacológica no entran en el cotejo de signos en pugna, pues de hacerlo implicaría un monopolio de quien primero registrara el nombre de la sustancia. Este es el panorama que prestan las marcas involucradas con la denominación genérica **FLUDERM**. **ROFLUDERM** (marca solicitada) **FLUDERMAL** (marca registrada) Excluida del cotejo la denominación **FLUDERM**, la comparación debe hacerse entre la sílaba inicial **RO** de la marca solicitada y el elemento final **AL** de la marca registrada. Y ambas partes de la comparación son completamente diferentes tanto visual como fonéticamente, incluso por su ubicación en los respectivos signos(...)" -----

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 elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez


Abg. Claudio Parodi Córdova
Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0508**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1184 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROFLUDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A. -----

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

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

ROFLUDERM	(solicitada)
FLUDERMAL	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un vocablo "FLUDERMAL" de tres sílabas y nueve letras, la marca solicitada también se encuentra compuesta por un vocablo "ROFLUDERM" de tres sílabas y nueve letras. Aunque compartan parte de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

En el aspecto fonético, la marca antecedente se pronuncia **flu-der-mal**, mientras que la marca solicitada **ro-flu-derm**; se aprecian las diferencias auditivas y visuales, poseen una cadencia rítmica disímil. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras o sílabas al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "RO" - "FLU", el inicio de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente, por lo que los signos logran diferenciarse de manera contundente. -----

Al confrontar ROFLUDERM frente a FLUDERMAL, encontramos que los signos difieren de manera total en su arranque inicial ("RO" frente a "FLU"). Además, difieren en su estructura final, ya que el signo registrado añade la terminación "-AL". Estas variaciones al comienzo y al final hacen que los signos posean una estructura silábica y una cadencia rítmica distinta. -----

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

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



Resolución N° 0508

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1184 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROFLUDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A. -----

típicas, la impresión general y los principales elementos del signo¹. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominación, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

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

Si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten la clase 05 del nomenclador, es importante mencionar que existen otras marcas registradas también en la clase 05, que utilizan la raíz FLUD - FLUDE, según la búsqueda realizada en el sistema informático institucional se encuentran registradas las siguientes marcas: FLUDEMIC, clase 5, Registro No. 546459, a nombre de SEQIRUS UK LIMITED; FLUDILAT, clase 5, Registro No. 485850, a nombre de Laboratorios Celsius S.a.; FLUDARA, clase 5, Registro No. 554996, a nombre de Alcafleu Management GmbH & Co. Kg.; FLUDACEL, clase 5, Registro No. 564755, a nombre de Prosalud Farma S.a., extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 05 de marcas similares a las marcas enfrentadas en autos a nombre de diversos titulares. -----

Que, en conclusión, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 1184 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ROFLUDERM", clase 05, Acta N° 39908/2024 solicitada a nombre de DELIBRA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

¹ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

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



Resolución N° **0509**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CAÑELLAS. -----

Asunción, 30 JUL 2026

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por los representantes convencionales de **EL ALAMO S.A.** y **EL ALAMO S.A.**, en contra de la Resolución N° 528 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **EL ALAMO S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 528 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de **EL ALAMO S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 528 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de agosto de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024, la representante convencional de **EL ALAMO S.A.**, expresó agravios; en fecha 24 de septiembre de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

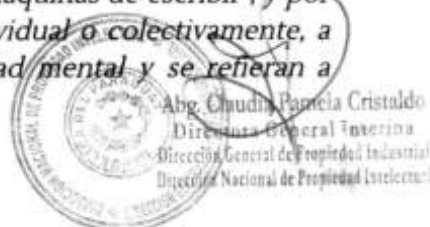
Que, en fecha 10 de octubre de 2024, el representante convencional de **EL ALAMO S.A.**, expresó agravios; en fecha 14 de octubre de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de **Martin Leandro Cañellas** contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 18 de diciembre de 2024 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver. -----

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de **Martin Leandro Cañellas** contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 10 de enero de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA** y las marcas oponentes **ALAMO** y **ALAMO S.A.** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar la solicitada va acompañada de las palabras **DESARROLLO INMOBILIARIOS** lo que hacen una marcada diferencia entre las marcas en litigio. Que, las marcas registradas por un lado **ALAMO** en clase 16 protege: "Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos para la papelería de la casa, máquinas de escribir", y por el otro **ALAMO S.A.** en la 42 protege: "Servicios prestados por personas individual o colectivamente, a tributo de miembros de una organización que requieran alto grado actividad mental y se refieran a



Resolución N° **0509**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CAÑELLAS. -----

aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano, Los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formalización y en relación con toda clase de mercancías o de servicios", mientras que la solicitud de registro, clase 36 pretende proteger: Administración de bienes inmuebles; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; tasaciones inmobiliarias", como se puede notar los servicios y productos son muy diferenciados, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas .../... debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende, no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional de ALAMO S.A. y manifiesta: *"(...)Que, refiere la resolución apelada que la marca solicitada (conforme se la observa en su propia etiqueta), supuestamente no es idéntica a las marcas de mi mandante ALAMO, EL ALAMO, ALAMO S.A. lo cual es un absurdo y sin considerar que resultan confundibles para clases directamente relacionadas, como se evidenciará más abajo .../... argumentando asimismo que "Desarrollos Inmobiliarios" que la acompaña hace la diferencia lo cual nada está más lejos que la verdad y la realidad, pues además que con clara evidencia ALAMO es la denominación que se destaca en la solicitud cuestionada, la frase "Desarrollos Inmobiliarios" que la acompaña es apenas una unidad de significado que señala y se refiere a proyectos o promoción de ciertos bienes o servicios, como los bienes raíces, de uso común para servicios de la clase 36 .../... De igual manera tampoco se han considerado todos los datos pertinentes para una resolución ajustada a derecho. Es así como no se han tomado en cuenta todas las marcas de propiedad de mi representada y que fueron invocadas tanto en el escrito de planteamiento de las oposiciones y en particular la que hacen a mi parte, así como las ofrecidas en el periodo probatorio .../... A continuación mencionamos igualmente uno de los registros de marca que no fueron tomados en cuenta para la resolución en cuestión y que reproducimos para su mejor apreciación, la que de igual manera guarda una cuasi identidad con la marca opuesta y en clase estrechamente relacionada a la misma .../... Número de Registro 506725 Fecha de Registro 13/08/2020 Fecha de Vigencia 27/07/2017 Fecha de Expiración 13/08/2030 Propietario(s) Alamo S.A. .../...A mayor abundamiento cabe recordar que ALAMO también forma parte de la razón social, nombre comercial y marca de mi mandante con amplia trayectoria(...)" -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de ALAMO S.A. y manifiesta: *"(...)A simple vista se observa que el elemento protagónico en la denominación solicitada es 'ALAMO' que es idéntica a la marca de mi representada 'ALAMO'. La mera adición de las palabras "DESARROLLOS INMOBILIARIOS" no le ofrece a la marca solicitada suficiente carácter diferencial para que pueda constituir una marca nueva atendiendo que son palabras de uso común en la clase solicitada, por lo cual no aportan distintividad suficiente a la denominación .../... En un frustrado intento por volver a su marca novedosa, la firma solicitante se ha limitado en agregar las palabras DESARROLLOS INMOBILIARIOS que son términos de uso común y no reivindicables dentro de la denominación. En consecuencia, las ínfimas modificaciones introducidas por la solicitante no constituyen elementos que sean suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca ya registrada y, consiguientemente, como para hacer viable su registro, atendiendo que no le otorgan novedad ni originalidad. A este respecto, es sabido que constituye un principio general y reconocido en materia marcaria que, al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos. No es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas, no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de*

Resolución N° **0509**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CAÑELLAS. -----

confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada. Por tanto, considerando que ambas marcas son extremadamente confundibles desde los planos gráfico, ortográfico y, en mayor medida, fonético, a más de amparar clases íntimamente relacionadas, se deduce que la coexistencia pacífica entre las marcas ALAMO y ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA definitivamente no es posible, pues los eventuales consumidores terminarán relacionándolas entre sí, como si fueran propiedad de una misma persona, resultando sus derechos y los de mi mandante seriamente conculcados(...)" -----

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, manifiesta: "(...)Que, la parte actora no ha refutado lo expuesto en la resolución de autos sino que se ha limitado a volver a exponer los argumentos de la oposición. Que, negamos todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la adversa en su escrito de expresión de agravios, a excepción de aquellos expresamente reconocidos por nuestra parte en la presente contestación. Debe considerarse que entre las marcas en pugna en autos no existe confundibilidad alguna que amerite hacer lugar a esta. Para que exista confundibilidad entre dos marcas, es decir, para que éstas sean confundibles, debe existir una similitud suficiente entre ambas, circunstancia que no se da en este caso(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no de los recursos interpuestos por EL ALAMO S.A. y EL ALAMO S.A., y la consecuente coexistencia o no de la marca "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" (solicitada en clase 36) y las marcas "ALAMO" (registrada en las clases 16 y 35); "ALAMO S.A." (registrada en las clases 42 y 41); "EL ALAMO" (registrada en las clases 35, 42 y 41)-----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" en la clase 36, con las marcas oponentes "ALAMO" registrada en las clases 16 y 35; "ALAMO S.A." registrada en las clases 42 y 41; "EL ALAMO" registrada en las clases 35, 42 y 41. -----

ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA (marca solicitada)

ALAMO (marcas oponentes)
ALAMO S.A.
EL ALAMO

Que, la marca solicitada "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" pretende el registro de su marca para los servicios: "Administración de bienes inmuebles; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; tasaciones inmobiliarias" de la **clase 36**; la marca oponente "ALAMO" tiene el registro de su marca en la **clase 16** para los productos: "Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos para la papelería de la casa, máquinas de escribir" y en la **clase 35** para los servicios: "Servicios de importación y comercialización de artículos de librería y papelería"; "ALAMO S.A." en la **clase 42** para los servicios: "Servicios prestados por personas individual o colectivamente, a tritudo de miembros de una organización" -----



Resolución N° 0509

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CAÑELLAS. -----

que requieran alto grado actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano, los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formalización y en relación con toda clase de mercancías o de servicios" y en la clase 41 para los servicios: "Servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir, entretener, comprende principalmente, los servicios de educación de individuos o de forma de animales, los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión, el recreo de los individuos"; "EL ALAMO" en la clase 35 para los servicios: "Asistencia y asesoramiento en relación a organización y gestión de negocios; auditoría empresarial; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; promoción de ventas para terceros; asesoramiento sobre dirección de empresas"; en la clase 42 para los servicios: "Diseño de artes gráficas" y en la clase 41 para los servicios: "Publicación de libros; microedición; microfilmación; publicación de textos que no sean publicitarios". -----

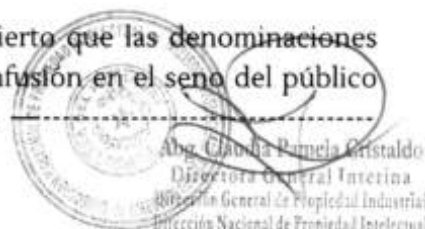
A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose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

Al cotejar la cobertura de productos y servicios de la marca solicitada y las marcas oponentes vemos que la naturaleza de los servicios solicitados difiere claramente con las coberturas de la oponente, poseen distancia operativa y comercial. Los servicios solicitados de la clase 36 **no guardan relación frente a los productos de la clase 16**: los productos de papel, cartón, papelería y encuadernación tienen una naturaleza tangible y de manufactura, destinados al uso de oficina o escolar, no guardan ninguna relación de naturaleza, finalidad ni origen habitual con la gestión o venta de inmuebles. **Tampoco existe relación con los servicios de la clase 35**: los servicios de importación y comercialización de artículos de papelería consisten en la venta minorista o mayorista de estos útiles, las Notas Explicativas del Clasificador oficial excluyen expresamente a la administración de bienes inmuebles de esta clase. Los servicios solicitados son distintos a los de la **clase 41**, esta clase protege la educación, el entretenimiento y la publicación de libros, son servicios de índole pedagógica, cultural o lúdica, diametralmente opuestos a la naturaleza financiera y transaccional de los bienes raíces. **En cuanto a la clase 42**, esta clase ampara servicios científicos, tecnológicos y el "diseño de artes gráficas", **no existe competencia, complementariedad, ni canales de distribución compartidos** con el sector inmobiliario. -----

Como podemos notar los servicios no compiten entre sí, ya que no son servicios sucedáneos ni sustitutos. Tampoco existe complementariedad marcaria, pues uno no es indispensable para el otro. -----

Que, es importante mencionar que servicios inmobiliarios implican transacciones sumamente costosas y de adquisición poco frecuente, lo que eleva significativamente el nivel de atención y perspicacia del consumidor, quien al contratar estos servicios actúa con mucho cuidado y cautela. -----

Que, respecto al cotejo en los planos visual y fonético, 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. -----



Resolución N° 0509

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CAÑELLAS. -----

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

En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "ALAMO"; "ALAMO S.A."; "EL ALAMO", vemos que entre las mismas existen similitudes. No obstante, por la gran disimilitud en la naturaleza de los productos/servicios, esta Dirección General considera que podrán tener coexistencia pacífica en el mercado. -----

Al respecto es importante mencionar que las marcas oponentes se encuentran coexistiendo en el mercado con otras marcas registradas que utilizan en su denominación el vocablo "ALAMO", al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: ALAMO, con registros N° 554516, 638344, 638865, en la clase 39 a nombre de Vanguard Trademark Holdings USA LLC; ALAMO, Registro N° 508130, en la clase 34, a nombre de Tabacalera Hernandarias S.A.; extremo que demuestra la coexistencia de las marcas oponentes con otras marcas registradas con el vocablo "ALAMO" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** -----

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

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

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

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

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

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



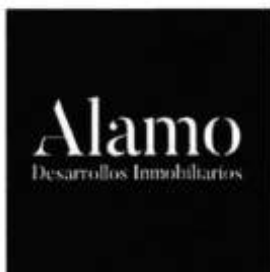
Resolución N° **0509**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CAÑELLAS. -----

inclinarse la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en un recuadro negro dentro del cual se visualiza la denominación "ALAMO" en letras blancas impresas con tipografía característica, en el margen inferior se visualiza la denominación "Desarrollos Inmobiliarios" en menor tamaño también en letras blancas impresas, aportando este elemento cierta distintividad a la marca, tal como se puede apreciar a continuación: -----

marca solicitada



Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las diferencias en los aspectos visual, fonético y en las respectivas coberturas de servicios/productos, lo cual nos permite concluir que el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" solicitada en la clase 36 y las marcas oponentes "ALAMO"; "ALAMO S.A."; "EL ALAMO". -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 528 de fecha 13 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N° 93340/2019, solicitada a nombre de **Martin Leandro Cañellas** -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



[Firma]
M^{te}. Claudia Escuela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **05 10**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39030/2023, SOLICITADA POR DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. -----

Asunción, **30 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. contra la Resolución N° 462 de fecha 12 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 462 de fecha 12 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 16 de mayo de 2025, el representante convencional de DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de mayo de 2025. -----

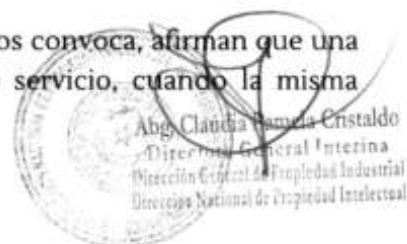
CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) El elemento denominativo principal P · A · N · : Este no es la palabra genérica "pan", sino una configuración gráfica y fonética particular de un acrónimo o sigla, separada por puntos intermedios (o altos). Esta grafía rompe con la forma usual de escribir la palabra "pan" y fuerza una lectura letra por letra, dotándola de una distintividad intrínseca que la aleja de ser el nombre común del producto. El eslogan "SNACK ON SINCE 1960": Esta frase no es genérica ni descriptiva del producto. Es un elemento sugestivo y publicitario que aporta un significado adicional y una referencia temporal .../... la marca incluye un elemento gráfico (logo) con una composición, tipografía y colores particulares que posee fuerza distintiva propia .../... La marca "P · A · N · SNACK ON SINCE 1960 (& logo)" no constituye la denominación necesaria y usual de los productos de la clase 30 listados en la solicitud, sino que es una combinación de elementos que le confiere una individualidad propia y distintiva. (...)". -----

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



Resolución N° **0510**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39030/2023, SOLICITADA POR DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. —————

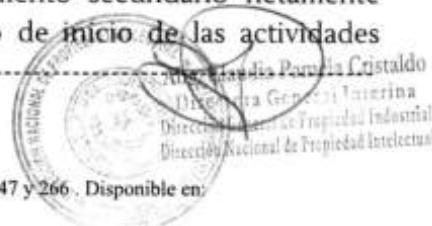
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Harinas, preparación hechas a base de cereales especialmente a base de maíz; masa congelada; mezclas de masa; masa para pasteles; masa para empanadas; masa para arepas; masa para tequeños; masa para cachapas; masa para tamales; masa para buñuelos; pasteles, empanadas, arepas, tequeños, cachapas, tamales y buñuelos congelados; buñuelos salados; buñuelos dulces; pasteles, empanadas, arepas, tequeños, cachapas, tamales y buñuelos congelados de carne, pescado, aves y pollo; pasteles, empanadas, arepas, tequeños, cachapas, tamales y buñuelos congelados de queso; tortillas de harina de maíz; bollos; bollos rellenos; bollos de tocino; panes y bollos; pasteles; empanadas; arepas; tequeños; cachapas; tamales y buñuelos"* —————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 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 "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los productos pedidos. —————

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. —————

Que, al cotejar el primer término "P.A.N." frente a la lista de productos pedidos debemos preguntarnos si el mismo resulta genérico en el sentido que el mismo debe constituir el nombre, la designación consuetudinaria, común o técnica exclusiva de ese producto en el mercado. En el caso de autos, al analizar la extensa lista que incluye harinas, masa para pasteles, masa para empanadas, arepas, tequeños, cachapas, tamales, buñuelos, tortillas de harina de maíz, etc., vemos que el término "P.A.N." no es el nombre genérico, usual ni necesario para designarlos. Para todos estos artículos, la palabra se comporta como un término de fantasía o, a lo sumo, sugestivo. Para los productos "panes y bollos", si bien la palabra "pan" es la denominación genérica exacta para el producto "panes", en el signo solicitado se presenta estructurada como un acrónimo con signos de puntuación: "P.A.N." e inserto dentro de un conjunto figurativo mayor que impide que la marca sea catalogada como genérica o descriptiva en su impresión global. —————

Que, respecto a los otros elementos complementarios "SNACK ON" y "SINCE 1960": el primero es una frase en inglés que opera como un lema o expresión alusiva al consumo de bocadillos. Las *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*¹ aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025 señalan que los lemas que no consisten en la designación genérica de los productos y transmiten un concepto no estandarizado tienen aptitud distintiva. Respecto a "SINCE 1960" constituye un elemento secundario netamente descriptivo que proporciona información sobre el tiempo, fecha o año de inicio de las actividades comerciales. —————



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

Resolución N° **05 10**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39030/2023, SOLICITADA POR DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. -----

Que, esta combinación estratégica de términos 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, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios(...)"*-----

Que, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva que consiste en un recuadro de color azul marino, dentro la denominación "P.A.N." escrita en letras blancas impresas mayúsculas y en mayor tamaño, dentro de un círculo amarillo, la denominación "SNACK ON" va escrita dentro de un icono interruptor en combinación de colores azul, amarillo y blanco, y en menor proporción "SINCE 1960" en letras blancas. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta 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 sus productos, es eminentemente evocativo.

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

Resolución N° **05 10**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39030/2023, SOLICITADA POR DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. -----

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 462 de fecha 12 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 39030/2023, solicitada a nombre de DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----

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

Resolución N° **0511**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3647 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 383 DE 20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 106224/2024, SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE** contra la Resolución N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio contra de la Resolución N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 383 de 20 de febrero de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025. -----

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

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **CAVALLO** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1745003 **CABALLO ROJO** Clase 34 Registro Titular 472668 Fosforeira Brasileira S/a [BR] 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, la Resolución N° 383 de 20 de febrero de 2026 considera que: "(...)el solicitante manifiesta que la presente solicitud cuenta con una etiqueta particular la cual hará vincular al nombre con sus consumidores, sin embargo, se observa que la misma consiste en la denominación escrita en letras características, por lo que la identidad fonética prevalece sobre el elemento figurativo, en especial, teniendo en cuenta que los consumidores tienden a leer y retener las palabras más que los elementos visuales que las acompañan(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE**, y manifiesta: "(...)La Dirección omite que **CAVALLO** es una palabra del idioma italiano. La grafía con "V" y la doble "L" (pronunciada de forma distinta en nuestro medio según el contexto de marcas importadas) genera una identidad visual propia. No existe identidad fonética con "**CABALLO**", y menos aún con la denominación compuesta "**CABALLO ROJO**", la cual posee una carga semántica y una



Resolución N° 0511

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3647 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 383 DE 20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 106224/2024, SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----

extensión muy superior a la marca de mi mandante. No hay similitud entre Cavalo, que es como se lee y Cavallo Rojo .../... Nuestra solicitud incluye una etiqueta con un diseño gráfico específico y moderno, que se aleja totalmente de la estética tradicional o local que pudiera tener la marca citada como barrera .../... Se adjuntan copias de Certificados de Registro: En jurisdicciones de alta exigencia como la Unión Europea (vía Madrid Protocol), Uzbekistán, Afganistán y otros mercados globales(...). -----

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 "CAVALLO Y ETIQUETA" (solicitada en clase 34) y "CABALLO ROJO" (registrada en la clase 34).-----

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 "CAVALLO Y ETIQUETA" en la clase 34, con la marca antecedente "CABALLO ROJO" con registro en la clase 34. -----

CAVALLO Y ETIQUETA (marca solicitada)

CABALLO ROJO (marca base del 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 diferente. -----

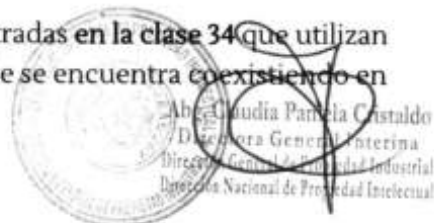
Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesis que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAVALLO Y ETIQUETA" y la marca antecedente "CABALLO ROJO", por más que sean similares en el primer elemento, poseen elementos visuales, fonéticos e ideológicos que permiten distinguirlas, además, la marca solicitada agrega a su denominación otro vocablo: ROJO. A este respecto, también difieren en su estructura y longitud. -----

Que, la marca solicitada "CAVALLO" está compuesta por un vocablo de dos sílabas, mientras que la marca antecedente "CABALLO ROJO" tiene dos vocablos y un total de cinco sílabas. En el plano fonético, la marca solicitada al ser un vocablo del idioma italiano se pronuncia: *ca-va-lo*; mientras que la marca registrada es propia del idioma castellano y se pronuncia: *ca-ba-llo / ro-jo*. -----

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 34 que utilizan el vocablo "caballo" en distintos idiomas, con las cuales la marca antecedente se encuentra coexistiendo en

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



Resolución N° **0511**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3647 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 383 DE 20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 106224/2024, SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----

el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 34: **CAVALO FORTE**, Registro No. 414670 (en trámite de renovación Acta N° 2619582), a nombre de Kikzaz S.A.; **GOLDEN HORSE**, Registro No. 453079 a nombre de Maria Elena Zelaya, **BLUE HORSE**, Registro No. 465983, a nombre de Adalya Tobacco International GmbH, **HORSE STAR**, Registro No. 453080, a nombre de Maria Elena Zelaya. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 34 de denominaciones marcarias registradas con la palabra "caballo" en diversos idiomas. -----

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

Que, la marca solicitada es un signo mixto, a la denominación "**CAVALLO**" le acompaña una etiqueta, consistente en un cuadro con fondo negro con la denominación solicitada "**CAVALLO**" escrita en letras imprentas mayúsculas blancas, aportando este elemento cierta distintividad a la marca solicitada: -----

marca solicitada

CAVALLO

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025 y 383 de 20 de febrero de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**CAVALLO Y ETIQUETA**", clase 34, Expediente. N° 106224/2024, solicitada a nombre de GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **05 12**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3646 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 382 DE 20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 106217/2024, SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE** contra la Resolución N° 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio contra de la Resolución N° 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 382 de 20 de febrero de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025. -----

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

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025 considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca CAVALLO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1745003 CABALLO ROJO Clase 34 Registro Titular 472668 Fosforeira Brasileira S/a [BR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* -----

Que, la Resolución N° 382 de 20 de febrero de 2026 considera que: *"(...)el solicitante manifiesta que la presente solicitud cuenta con una etiqueta particular la cual hará vincular al nombre con sus consumidores, sin embargo, se observa que la misma consiste en la denominación escrita en letras características, por lo que la identidad fonética prevalece sobre el elemento figurativo, en especial, teniendo en cuenta que los consumidores tienden a leer y retener las palabras más que los elementos visuales que las acompañan(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE**, y manifiesta: *"(...)La Dirección omite que CAVALLO es una palabra del idioma italiano. La grafía con "V" y la doble "L" (pronunciada de forma distinta en nuestro medio según el contexto de marcas importadas) genera una identidad visual propia. No existe identidad fonética con "CABALLO", y menos aún con la denominación compuesta "CABALLO ROJO", la cual posee una carga semántica y una*

Resolución N° 0512

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3646 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 382 DE 20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 106217/2024, SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----

extensión muy superior a la marca de mi mandante. No hay similitud entre Cavalo, que es como se lee y Cavallo Rojo .../... Nuestra solicitud incluye una etiqueta con un diseño gráfico específico y moderno, que se aleja totalmente de la estética tradicional o local que pudiera tener la marca citada como barrera .../... Se adjuntan copias de Certificados de Registro: En jurisdicciones de alta exigencia como la Unión Europea (vía Madrid Protocol), Uzbekistán, Afganistán y otros mercados globales(...). -----

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 "CAVALLO Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y "CABALLO ROJO" (registrada en la clase 34).-----

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 "CAVALLO Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca antecedente "CABALLO ROJO" con registro en la clase 34. -----

CAVALLO Y ETIQUETA (marca solicitada)

CABALLO ROJO (marca base del 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 diferente. -----

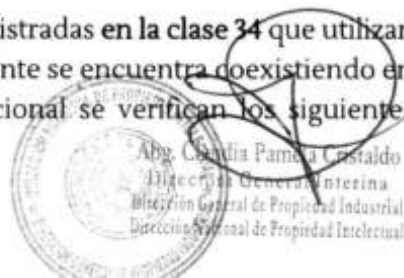
Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAVALLO Y ETIQUETA" y la marca antecedente "CABALLO ROJO", por más que sean similares en el primer elemento, poseen elementos visuales, fonéticos e ideológicos que permiten distinguirlas, además, la marca solicitada agrega a su denominación otro vocablo: ROJO. A este respecto, también difieren en su estructura y longitud. -----

Que, la marca solicitada "CAVALLO" está compuesta por un vocablo de dos sílabas, mientras que la marca antecedente "CABALLO ROJO" tiene dos vocablos y un total de cinco sílabas. En el plano fonético, la marca solicitada al ser un vocablo del idioma italiano se pronuncia: ca-va-lo; mientras que la marca registrada es propia del idioma castellano y se pronuncia: ca-ba-llo / ro-jo. -----

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 34 que utilizan el vocablo "caballo" en distintos idiomas, con las cuales la marca antecedente se encuentra coexistiendo en el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes

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



Resolución N° **0512**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3646 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 382 DE 20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 106217/2024, SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----

registros de marcas en la clase 34: CAVALO FORTE, Registro No. 414670 (en trámite de renovación Acta N° 2619582), a nombre de Kikzaz S.A.; GOLDEN HORSE, Registro No. 453079 a nombre de Maria Elena Zelaya, BLUE HORSE, Registro No. 465983, a nombre de Adalya Tobacco International GmbH, HORSE STAR, Registro No. 453080, a nombre de Maria Elena Zelaya. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 34 de denominaciones marcarias registradas con la palabra "caballo" en diversos idiomas. De igual manera, en la clase 35 se encuentran registradas las marcas: Equitech (Horse Equipment SLOGAN), Registro N° 605809, a nombre de AUGUSTO LERENO DE MEDEIROS NETO; KAVAJU LA RED SOCIAL DE LOS EMPRENDEDORES, Registro N° 495184, a nombre de Pablo Emmanuel Alcorta. -----

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

Que, la marca solicitada es un signo mixto, a la denominación "CAVALLO" le acompaña una etiqueta, consistente en un cuadro con fondo negro con la denominación solicitada "CAVALLO" escrita en letras impresas mayúsculas blancas, aportando este elemento cierta distintividad a la marca solicitada: -----

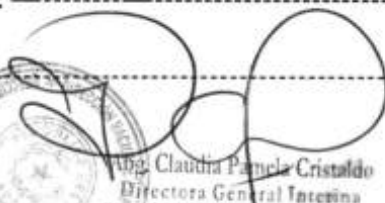
marca solicitada

CAVALLO

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

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025 y 382 de 20 de febrero de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CAVALLO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 106217/2024, solicitada a nombre de GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0513**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1021 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRP", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35652/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DAF Trucks N.V. contra la Resolución N° 1021 de fecha 30 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de DAF Trucks N.V., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1021 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de julio de 2025 el representante convencional de DAF Trucks N.V. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio de 2025. -----

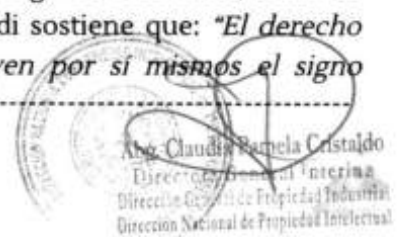
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1021 de fecha 30 de abril de 2025 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca TRP ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2023-2349743 TRF Clase 3 Registro Titular 573550 Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) [ES] 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: "(...) Tanto la marca solicitada como aquella por la cual se rechazó la solicitud son denominaciones formadas por siglas. Estas marcas, así como las constituidas por números, son consideradas débiles, es decir que pueden coexistir con otras marcas que presenten coincidencia con algunas de las letras o números .../... Mi mandante ya tiene derechos adquiridos en el país sobre la marca TRP con varios registros. Quiero poner de resalto que DAF Trucks N.V. es propietaria de varios registros de la marca TRP que ya han sido renovados .../... La pluralidad de registros indica que mi poderdante ya tiene derechos adquiridos sobre dicha denominación (...)" -----

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 elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. 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." -----


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

Resolución N° 0513

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1021 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRP", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35652/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. -----

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

TRP	(solicitada), y
TRF	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por una sigla de tres letras "TRF", la marca solicitada también se encuentra compuesta por una sigla de tres letras "TRP". Aunque ambos signos sean similares, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "TRP", como se ha mencionado, es un sigla de tres letras (T-R-P). Por su parte, la marca antecedente "TRF" también es una marca compuesta por una sigla de tres letras. Las mismas difieren en sus respectivas terminaciones, las letras P - F. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca antecedente como "TE - ERE - EFE", mientras que pronunciará la marca solicitada como "TE - ERE - PE". -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

Que, la firma solicitante DAF Trucks N.V. ya posee el registro de la marca TRP en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: N° 563832 en la clase 35; N° 563386 en la clase 12; N° 551102 en la clase 37; N° 551103 en la clase 09; N° 607459 en la clase 04; N° 605920 en la clase 07, N° 605921 en la clase 09; N° 605922 en la clase 11; N° 605924 en la clase 12; N° 614032 en la clase 37; N° 605925 en la clase 35; N° 605926 en la clase 35; N° 630330 en la clase 07; N° 605927 en la clase 09; N° 605676 en la clase 1; N° 605928 en la clase 07; N° 607461 en la clase 4; N° 605677 en la clase 1; N° 605929 en la clase 11; N° 605930 en la clase

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 166. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **05 13**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1021 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRP", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35652/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. -----

12. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "TRP" pretende el registro para la clase 03, para los siguientes productos: *"Preparaciones para eliminar el óxido; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasar; productos cosméticos para la protección y el cuidado de la piel; papel abrasivo; papel para pulir; preparaciones para pulir; cremas para pulir; cera para pulir; líquidos para limpiar parabrisas"*; la marca "TRF" se encuentra registrada en la clase 03, para los productos: *"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, betunes, cremas y pez para el calzado, cera de satre, cera de zapatero, cera para el cuero, cera depilatoria, cera de lavandería, cera para parque, champús..."*. -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 03, las diferencias señaladas, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 1021 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TRP", clase 03, Acta N° 35652/2024 solicitada a nombre de **DAF Trucks N.V.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


Año: Claudia Pamela Cristaldo
Dirección General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **05 14**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRP Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35422/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DAF Trucks N.V. contra la Resolución N° 1020 de fecha 30 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de DAF Trucks N.V., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1020 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de julio de 2025 el representante convencional de DAF Trucks N.V. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1020 de fecha 30 de abril de 2025 considera que: "(...) Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley 1294/98. **CONSIDERANDO:** Que la solicitud de registro de la marca TRP ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2023-2349743 TRF Clase 3 Registro Titular 573550 Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) [ES] 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: "(...) Tanto la marca solicitada como aquella por la cual se rechazó la solicitud son denominaciones formadas por siglas. Estas marcas, así como las constituidas por números, son consideradas débiles, es decir que pueden coexistir con otras marcas que presenten coincidencia con algunas de las letras o números .../... La marca TRP va acompañada de una etiqueta característica .../... Mi mandante ya tiene derechos adquiridos en el país sobre la marca TRP con varios registros. Quiero poner de resalto que DAF Trucks N.V. es propietaria de varios registros de la marca TRP que ya han sido renovados .../... La pluralidad de registros indica que mi poderdante ya tiene derechos adquiridos sobre dicha denominación (...)" -----

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 elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho

Resolución N° 05 14

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRP Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35422/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. -----

marcarlo no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo. -----

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

TRP Y ETIQUETA	(solicitada), y
TRF	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por una sigla de tres letras "TRF", la marca solicitada también se encuentra compuesta por una sigla de tres letras "TRP" y la "ETIQUETA". Aunque ambos signos sean similares, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "TRP", como se ha mencionado, es un sigla de tres letras (T-R-P). Por su parte, la marca antecedente "TRF" también es una marca compuesta por una sigla de tres letras. Las mismas difieren en sus respectivas terminaciones, las letras P - F. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca antecedente como "TE - ERE - EFE", mientras que pronunciará la marca solicitada como "TE - ERE - PE". -----

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

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominación solicitada va acompañada de una etiqueta que consiste en la denominación "TRP" escrita en letras características en combinación de colores rojo, blanco y azul, aportando este elemento cierta distintividad a la marca: -----

Resolución N° **05 14**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRP Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35422/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. -----

marca solicitada



Que, la firma solicitante DAF Trucks N.V. ya posee el registro de la marca TRP en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: N° 563832 en la clase 35; N° 563386 en la clase 12; N° 551102 en la clase 37; N° 551103 en la clase 09; N° 607459 en la clase 04; N° 605920 en la clase 07, N° 605921 en la clase 09; N° 605922 en la clase 11; N° 605924 en la clase 12; N° 614032 en la clase 37; N° 605925 en la clase 35; N° 605926 en la clase 35; N° 630330 en la clase 07; N° 605927 en la clase 09; N° 605676 en la clase 1; N° 605928 en la clase 07; N° 607461 en la clase 4; N° 605677 en la clase 1; N° 605929 en la clase 11; N° 605930 en la clase 12. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "TRP Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 03, para los siguientes productos: "Preparaciones para eliminar el óxido; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasar; productos cosméticos para la protección y el cuidado de la piel; papel abrasivo; papel para pulir; preparaciones para pulir; cremas para pulir; cera para pulir; líquidos para limpiar parabrisas"; la marca "TRF" se encuentra registrada en la clase 03, para los productos: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, betunes, cremas y pez para el calzado, cera de satre, cera de zapatero, cera para el cuero, cera depilatoria, cera de lavandería, cera para parqué, champús...". -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 03, las diferencias señaladas, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 1020 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TRP Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 35422/2024 solicitada a nombre de DAF Trucks N.V. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



Resolución N° **05 15**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO**, en contra de la Resolución N° 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO**, e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 1238 de fecha 23 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1238 de fecha 23 de mayo de 2025. -----

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de **NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

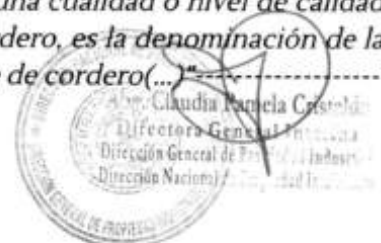
Que, en fecha 26 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de abril de 2026, el representante convencional de **NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de abril de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1238 de fecha 23 de mayo de 2025 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **RESERVA Cordeiro NOVILLOS PRECOCES** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que la Resolución N° 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025 considera: "(...)Analizada la cuestión se constata que el solicitante ha adecuado la solicitud excluyendo los términos **NOVILLOS PRECOCES**, quedando cuanto sigue: **RESERVA CORDEIROS**. Por lo tanto, corresponde centrar el análisis conforme a lo solicitado. Que, el término **RESERVA** en el sector alimentario, es un adjetivo de calidad asociado a un proceso de curación, añejamiento o un corte especial, por lo que describe una cualidad o nivel de calidad superior de la carne, mientras que la palabra **CORDEIRO**, que significa cordero, es la denominación de la especie animal de la cual proviene el producto que pretende proteger: carne de cordero(...)" -----



Resolución N° **05 15**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Es fundamental señalar que la protección a mi marca aplica al conjunto de la denominación y no de forma separada ni aislada, subsumido mi marca como la de tipo evocativa, también considerada como marca débil .../... Es evidente que mi solicitud no se apropia de las palabras RESERVA ni CORDEIRO. Como señala la doctrina se protege la combinación de signos .../... Otro detalle significativo es que mi solicitud cuenta con un logotipo que otorga aún más distintividad .../... En conclusión mi solicitud cuenta con una denominación compuesta, un logotipo y en ese sentido cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Marcas(...)" -----

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

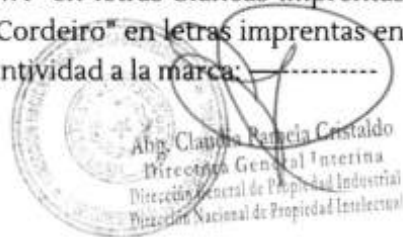
Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "CARNE ENVASADA, CARNE FAENADA". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 29 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos. -----

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

Que, la marca solicitada posee una etiqueta que acompaña a la denominación "RESERVA Cordeiro", la etiqueta consiste en un rectángulo negro dentro el vocablo "RESERVA" en letras blancas impresas mayúsculas ubicadas en el margen superior y en menor tamaño, debajo "Cordeiro" en letras impresas en tonos amarillos y en tamaño preponderante, aportando este elemento distintividad a la marca: -----

marca solicitada



Resolución N° **05 15**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO. -----

Que, esta Dirección considera importante mencionar que el vocablo "Cordeiro" de la marca solicitada coincide con el apellido del solicitante NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO. -----

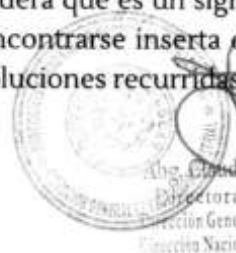
Que, esta combinación estratégica posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva. -----

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

Que, adicionalmente, 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 29** que cuentan también utilizan los vocablos RESERVA y CORDERO como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **Reserva 233**, Clase 29, Registro N° 629837, a nombre de EVELIO CESAR MONTEBRUNO DIAZ; **ABERDEEN PARAGUAY RESERVA ESPECIAL**, Clase 29, Registro N° 489537, a nombre de Beef Paraguay S.A.; **DON CORDERO**, Clase 29, Registro N° 513316, a nombre de Joaquin Ignacio Gimenez Garcia De Zuñiga; **EL CAPON UN SABOR DIFERENTE 100% CORDERO (SLOGAN)**, Clase 29, Registro N° 568540, a nombre de Claudia Romina Diaz Fiorio; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, 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, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus productos, nos encontramos ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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


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

Resolución N° **05 15**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1238 de fecha 23 de mayo de 2025 y 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA**", clase 29, Acta N° 01954/2024, solicitada a nombre de **NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO**. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N°

0516

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CESAR DOMINGUEZ Y sus Clásicos Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto Cesar Dominguez Mareco por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, en contra de la Resolución N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2025 se presenta Cesar Dominguez Mareco por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio contra de la Resolución N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N° 3763 de fecha 25 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025. -----

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

Que, en fecha 04 de diciembre de 2025, Cesar Dominguez Mareco por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca CESAR DOMINGUEZ Y sus Clásicos ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2018-1837460 2020-2008416 THE CLASSICS LOS CLÁSICOS 41 41 469183 515027 Alcides Ramon Riveros Candia [PY] Antonio Alberto Rolon Arce [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 la Resolución N° 3763 de fecha 25 de noviembre de 2025 considera: "(...)respecto a la marca base de rechazo THE CLASSICS, es menester hacer hincapié sobre los elementos "CLASSIC/CLASICOS" ya que son los que dotan de identidad conceptual al conjunto constituyendo el núcleo prioritario de las marcas. Es así que, el término CLASSIC, pese a su diferencia idiomática, no se convierte en un signo distintivo. "CLASSICS" significa clásicos y, tanto "THE CLASSICS" como "SUS CLÁSICOS" evocan la misma idea .../... en cuanto a la marca registrada "LOS CLÁSICOS", cabe mencionar que existe cuasi identidad en las denominaciones. Para el consumidor promedio, que a menudo interactúa con las marcas de forma rápida y poco analítica, "SUS CLÁSICOS" y "LOS CLASICOS" serían prácticamente indistinguibles (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la marca solicitada es "CÉSAR DOMÍNGUEZ Y SUS CLÁSICOS" y que se encuentra compuesta por mi propio nombre CESAR DOMINGUEZ seguido de una frase de uso común como lo es "Y SUS CLÁSICOS", en contexto esta frase se entendería como una referencia al repertorio de canciones conocidas, emblemáticas y perdurables

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

Resolución N° **05 16**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CESAR DOMINGUEZ Y sus Clásicos Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO. -----

realizadas por mi parte .../... marcas que tienen el mismo significado THE CLASSICS, a nombre de ALCIDES RAMON RIVEROS y LOS CLÁSICOS a nombre de ANTONIO ALBERTO ROLON ARCE, y estos coexisten pacíficamente a nombre de titulares distintos, y la solicitud presentada por mi parte y que se encuentra compuesta por mi propio nombre, fue rechazada (...)" -----

Que, corresponde a esta instancia 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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que la marca solicitada posee elementos que permiten distinguirla claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

CESAR DOMINGUEZ Y sus Clásicos Y ETIQUETA	(solicitada), y
THE CLASSICS	(base de rechazo)
LOS CLÁSICOS	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo de las marcas vemos que las marcas antecedentes se encuentran compuestas por dos palabras "THE CLASSICS" / "LOS CLÁSICOS", mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por cinco vocablos "CÉSAR DOMÍNGUEZ Y sus Clásicos". Como se puede apreciar a simple vista comparten el elemento "CLÁSICOS" pero difieren en los restantes, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, la marca antecedente "THE CLASSICS" es la traducción al inglés de "LOS CLÁSICOS". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹, aprobadas por Resolución DINAPI N° 259/2025, establecen que las traducciones de palabras extranjeras fácilmente comprensibles por el público se asimilan a la palabra ordinaria para efectos de la comparación conceptual. En ese sentido, el consumidor promedio fácilmente deduce la traducción de "THE CLASSICS" por tener un significado conocido. -----

Como se ha mencionado el elemento en común entre la marca solicitada y las marcas antecedentes es "CLÁSICOS". Es relevante mencionar que este vocablo en el ámbito de la música y el entretenimiento (que comprende la clase 41) posee un carácter distintivo débil o puramente descriptivo, ya que se utiliza corrientemente para referirse a un repertorio tradicional, éxitos musicales del pasado o al estilo clásico. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay², aprobadas por Resolución DINAPI N° 259/2025, establecen "(...)En particular, cualquier elemento de un signo que fuese genérico, descriptivo, laudatorio o alusivo con respecto a los productos o servicios especificados, tendrá un bajo nivel de distintividad y no sustentaría una conclusión de riesgo de confusión. En tal caso, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto que tienen los componentes no coincidentes en la impresión general de los signos(...)" -----

Abel Claudio Daniela Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en:

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en:

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0516

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CESAR DOMINGUEZ Y sus Clásicos Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO. -----

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por el nombre propio del solicitante "CÉSAR DOMÍNGUEZ" acompañado de la expresión "y sus Clásicos". Al respecto, el nombre de una persona (nombre y apellido) se considera inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la visión de conjunto de la marca solicitada "CÉSAR DOMÍNGUEZ y sus Clásicos", el nombre del solicitante es el elemento dominante en el aspecto visual y conceptual. Al ver o escuchar "CÉSAR DOMÍNGUEZ y sus Clásicos", el público pertinente centrará su atención en el elemento personal y distintivo "César Domínguez", la frase "y sus clásicos" será percibida simplemente como una descripción del contenido de su servicio, es decir, que el artista interpretará o presentará sus éxitos o un repertorio tradicional. -----

Respecto a la estructura de las denominaciones, también es importante mencionar que la marca solicitada posee en la parte inicial el nombre propio "CÉSAR DOMÍNGUEZ" seguido de "y sus Clásicos". En ese sentido, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay³, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)"⁴ -----

En el aspecto fonético, también se aprecian las diferencias ya que la marca solicitada es estructuralmente más larga que las marcas anteriores. La marca solicitada se pronuncia **CÉ-SAR / DO-MÍN-GUEZ / y / sus / Clá-sí-cos**; mientras que las marcas base de rechazo **THE / CLA-SSICS** y **LOS / CLÁ-SI-COS**. Las diferencias en la composición de las marcas trae aparejado una marcada diferencia auditiva. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN⁵(...)" -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "CESAR DOMINGUEZ Y sus Clásicos Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 41, para los siguientes servicios: "servicios musicales, servicios de composición musical, producción musical, programas de entretenimiento por radio"; la marca "THE CLASSICS" se encuentra registrada en la clase 41, para los servicios: "servicios comprendidos en la clase 41, los prestados por personas o instituciones para

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

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

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

Resolución N° **05 16**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CESAR DOMINGUEZ Y sus Clásicos Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO. -----

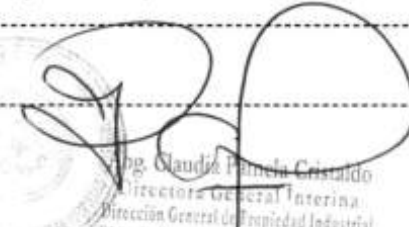
desarrollar las facultades mentales de personas, así como los destinados a divertir o entretener (grupo musical)" y la marca "LOS CLÁSICOS" se encuentra registrada en la clase 41, para los servicios: "alquiler de equipos de iluminación, de audios, producción de espectáculos, servicios de discotecas, servicios de disc-jockey y organización de eventos". -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, es importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 41 que utilizan las palabras "CLÁSICOS", "CLÁSICO", "CLASSIC", "CLASSICS" y que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado, se verifican los siguientes registros de marcas en la base de datos del sistema informático institucional: STAR CLASSICS, Registro N° 553978; CA CLASSIC ARMY, Registro N° 458809; TCM CLASSIC ENTERTAINMENT, Registro N° 521616; EL CLÁSICO DE LA LUPA, Registro N° 543812; MACMA MUSEO DE ARTE CLÁSICO Y MODERNO DE ASUNCIÓN, Registro N° 623874; TARDE DE CLÁSICOS, Registro N° 517547. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de marcas con denominaciones similares a la de autos, 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 conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar las resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025 y 3763 de fecha 25 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CESAR DOMINGUEZ y sus Clásicos Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 90034/2023, solicitada a nombre de Cesar Dominguez Mareco. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **05 17**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "canaan Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO., LTD. ---

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CANAAN CREATIVE CO.,LTD.** contra la Resolución N° 222 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **CANAAN CREATIVE CO.,LTD.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 222 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de abril de 2025 el representante convencional de **CANAAN CREATIVE CO.,LTD.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 222 de fecha 20 de febrero de 2025 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca canaan ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2023-2394079 CANMAN Clase 9 Registro Titular 580417 Wines And Spirits 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: "(...)Que, primeramente, con relación a la conformación de las marcas en estudio podemos notar que la solicitud pretendida por mi mandante, "CANAAN" y etiqueta, se constituye en una 'denominación simple, por contar con un solo término que la conforma, el cual logra separarse en tres sílabas 'CA - NA - AN', haciendo que su pronunciación logre plasmarse en la mente del público consumidor sin problema alguno; mientras que en lo que respecta a la marca antecedente, 'CANMAN', si bien la misma también se constituye en una denominación simple por contar únicamente con un término que la conforman, podemos notar que cuenta con dos sílabas CAN - MAN y al contar con la letra 'M' dentro de su segunda sílaba hace que la pronunciación .../...en lo que respecta al plano visual, tenemos que las marcas en estudio son mixtas y cada una de ellas cuenta con etiquetas propias y alusivas, con las cuales logran distinguirse dentro del mercado y el público consumidor no caería en confusión alguna ya que los logos son completamente diferentes entre sí, teniendo en cuenta que ambas tienen un diseño de fuente especial y distintivo con respecto a la denominación y además, la marca antecedente cuenta con el diseño de un grafiti como fondo de su etiqueta, todo lo cual hace que las dos marcas sean diferentes en términos de apariencia general .../...con relación al aspecto conceptual, tenemos que la marca antecedente "CANMAN" cuenta con un significado en inglés, siendo 'A firefighter whose task s to haul a fire extinguisher, lo cual traducido al español hace alusión a Un bombero cuya tarea es transportar un extintor de incendios'; mientras que la solicitud

Resolución N° **05 17**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "canaan Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO., LTD. ---

pretendida por mi mandante, "CANAAN" y etiqueta, si bien no posee un significado exacto en el diccionario, dicho termino se constituye en la denominación antigua de una región y civilización de Asia Occidental, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, por lo cual este es un elemento que la distingue nuevamente de su antecedente ya que evocan ideas completamente diferentes(...)" -----

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 elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

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

canaan Y ETIQUETA (solicitada), y

CANMAN Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un vocablo **"CANMAN"** de dos sílabas, la marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo **"canaan Y ETIQUETA"** de tres sílabas. Aunque ambos signos poseen similitudes, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"canaan Y ETIQUETA"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con tres sílabas, se pronuncia: ca-na-an. Por su parte, la marca antecedente **"CANMAN"** posee un vocablo de dos sílabas, se pronuncia: can-man. -----

Las diferencias ortográficas en el intermedio de las denominaciones, la letra "M" en la marca antecedente y la letra "A" en la marca solicitada generan una marcada distinción fonética, basta pronunciar las denominaciones para apreciar que no suenan igual o semejante: ca-na-an / CAN-MAN. -----

Que, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones, la marca solicitada **"canaan"** será asociada con la región histórica del antiguo Cercano Oriente. Mientras que la denominación de la marca registrada **"CANMAN"**, será percibida como un vocablo del idioma inglés o una palabra de fantasía sin un significado semántico directo en español o guaraní. Las Directrices para el Examen de Marcas en el

Resolución N° **05 17**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "canaan Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO., LTD. ---

Paraguay¹, confirman que si los significados semánticos de ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. -----

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

marca solicitada:

canaan

marca base de rechazo:



Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "canaan Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 09, para los siguientes productos: *"Aparatos para el tratamiento o procesamiento de la información; Ordenadores; Programas de ordenador grabados; Tarjetas inteligentes [tarjetas de circuitos integrados]; Robots humanoides con inteligencia artificial para uso en investigación científica; Aparatos de reconocimiento facial; Aparatos de registro de tiempo; Aparatos de intercomunicación; Aparatos de enseñanza; Chips [circuitos integrados]; Archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles [NFTs]; Software informático descargable; Software informático para la gestión de transacciones de criptoactivos mediante tecnología blockchain; Claves criptográficas descargables para cobrar y pagar con criptodivisas"*; mientras que la marca "CANMAN" se encuentra registrada en la clase 09, para los productos: *"Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras"*. ---

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 09, las diferencias señaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, además es importante destacar que la denominación solicitada "canaan Y ETIQUETA", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, CANAAN CREATIVE CO., LTD. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe señalar que la legislación marcaria otorga protección al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de la ley desde su primer uso público. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre de la empresa solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma. -----

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

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

Resolución N° **05 17**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "canaan Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO., LTD. ---

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 222 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**canaan Y ETIQUETA**", clase 09, Acta N° 63888/2023 solicitada a nombre de **CANAAN CREATIVE CO.,LTD.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


María Gabriela Pareda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

05 18

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 22051/2022 A NOMBRE DE ELADIO RAMON BARRETO ALFONZO. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Societal S.A.**, en contra de la Resolución N° 379 de fecha 24 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de **Societal S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 379 de fecha 24 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, la representante convencional de **Societal S.A.**, expresó agravios; en fecha 26 de febrero de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

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

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MR GRILL registrada en la clase 43 protege servicios tales como: "Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal". Por otro lado, la marca solicitada MISTER GRILL PARAGUAY en la clase 06, protege productos: "Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, aberturas metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores. Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el onfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. MR GRILL oponente en la clase 43, se enfoca en servicios de restauración, hospedaje, mientras que MISTER GRILL PARAGUAY solicitada en la clase 06, está más orientada hacia productos como metales y materiales metálicos(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)niego categóricamente que la marca solicitada cumpla con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por la Ley de Marcas, la marca MR. GRILL de mi representada se encuentra completamente reproducida en la denominación MISTER GRILL PARAGUAY de la marca solicitada por la parte adversa. En este sentido, dicha solicitud

Resolución N° **0518**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 22051/2022 A NOMBRE DE ELADIO RAMON BARRETO ALFONZO. -----

carece de un elemento diferenciador suficiente que permita su registro conforme a los principios de distintividad marcaria. En efecto, la marca cuyo registro se pretende no es más que una copia de la afamada marca de mi representada, lo que vulnera los derechos previamente adquiridos y genera un riesgo evidente de confusión en el mercado. Al colocar las marcas una después de la otra salta a la vista las semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, que existen entre ellas - MR. GRILL / MISTER GRILL PARAGUAY. En efecto, la denominación solicitada constituye una marca compleja, integrada por más de un elemento, entre los cuales se destaca la expresión MISTER GRILL, idéntica en lo sustancial a la marca de mi mandante MR. GRILL. El hecho de que la solicitante haya abreviado el término MISTER mediante la sigla MR no aporta ningún grado de originalidad ni de novedad. Tanto MR. como MISTER se pronuncian de la misma manera, es decir, fonéticamente se leen como MISTER. El público consumidor no interpretaría la denominación de la marca solicitada como "M-R GRILL", sino directamente como MISTER GRILL, asociándola de manera inmediata con la marca de mi mandante MR. GRILL. En consecuencia, la marca solicitada se percibe como parte de la misma familia marcaria de mi representada, máxime considerando que ambas se encuentran en clases relacionadas, lo que incrementa el riesgo de confusión y asociación indebida. Asimismo, el mero hecho, haber agregado un elemento secundario PARAGUAY por parte de la adversa no constituye un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguir a la marca solicitada de la afamada marca de mi representada y, consecuentemente, como para hacer viable su registro(...)" -----

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **Societal S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de la marca "**Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 06) y la marca "**MR. GRILL**" (registrada en la clase 43). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA**" en la clase 06, con la marca oponente "**MR. GRILL**" registrada en la clase 43. -----

Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA (marca solicitada)

MR. GRILL

(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Oramendi,

Resolución N°

0518

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 22051/2022 A NOMBRE DE ELADIO RAMON BARRETO ALFONZO. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA"** y de la oponente **MR. GRILL**, la coincidencia en ciertos elementos no implica necesariamente que exista la posibilidad de confusión entre las mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los aspectos visual, fonético y conceptual, además deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas en pugna. -----

En ese sentido, la protección otorgada a la marca registrada se extiende al signo en conjunto respecto a la cobertura de productos y servicios realizada y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que estos elementos deben ser analizados en conjunto con los demás componentes y que los mismos pueden hallarse contenidos en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. En el caso de autos tenemos que si bien los signos denominativos contienen similitudes entre sí, la cobertura de productos y servicios es totalmente distinta, como ahondaremos más adelante. -----

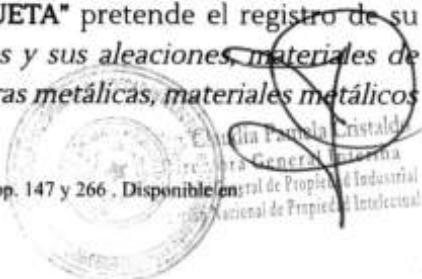
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*-----

Que, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** señalan cuanto sigue: *"(...)Con base al principio de la primacía de la evaluación global, no se debe denegar el registro de una marca posterior solo porque tenga alguna similitud con un signo anterior o solo porque los productos o servicios respectivos sean idénticos o similares. La decisión de denegar, en todo o en parte, un registro posterior debe basarse en el criterio que, si la marca posterior se utilizara en el comercio en el Paraguay, se crearía un riesgo que los consumidores se confundan en cuanto al origen comercial de los productos o servicios que llevan esa marca. Por lo tanto, se denegará el registro cuando fuese necesario para evitar una posible situación de confusión en el mercado que sería perjudicial para los consumidores y los competidores afectados. 2.2.6.2 Principio de la interdependencia de los factores Los factores mencionados, que pueden indicar la existencia de un riesgo de confusión, están vinculados entre sí y son interdependientes. El principio de interdependencia significa que es necesario sopesar todos los factores y que algunos de ellos influyen en mayor medida en la constatación del riesgo de confusión, en particular la similitud de los productos o servicios de que se trate y la similitud entre los signos que se comparan. La interdependencia también significa que, al preparar la evaluación global del caso, el menor impacto de uno de los factores se puede compensar con el mayor impacto de otros factores. Una evaluación global implica la interdependencia de todos los factores relevantes. Por ejemplo, un menor grado de similitud entre los productos o servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa. Al evaluar globalmente el riesgo de confusión, la Oficina debe conjugar las conclusiones a las que hubiese llegado con respecto a los factores de similitud individualmente analizados.²(...)"*.-----

Primeramente, la marca solicitada **"Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA"** pretende el registro de su marca en la clase 06 para los productos específicos: *"Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, aberturas metálicas, materiales metálicos"*

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

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



Resolución N° **0518**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 22051/2022 A NOMBRE DE ELADIO RAMON BARRETO ALFONZO. -----

para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales"; mientras que la marca oponente "MR. GRILL" posee el registro de su marca en la clase 43 para: "Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal". -----

De la cobertura señalada vemos que **existe una separación absoluta y una distancia comercial total** entre los servicios de la clase 43 sobre los cuales posee su registro la marca oponente y los productos de la clase 06 sobre los cuales pretende el registro la marca solicitada. Al aplicar los criterios para determinar la similitud constatamos que la lejanía de la cobertura de productos y servicios entre las marcas en pugna es absoluta. La naturaleza de los servicios de la clase 43 es intangible, enfocada en la atención al cliente para brindar resguardo temporal, ocio y alimentación. Mientras que los productos de la clase 06 son bienes tangibles, pesados o de uso técnico, cuya finalidad es estructural, de construcción, seguridad, por lo que corresponde concluir que la naturaleza de ambas coberturas es diametralmente opuesta. En cuanto a los canales de distribución y origen empresarial, el público asume lógicamente que los proveedores son de rubros totalmente distintos; los servicios de la clase 43 son prestados por hoteles, restaurantes, cafeterías, empresas de catering. En cambio, los productos de la clase 06 son fabricados por la industria metalúrgica o siderúrgica, sus canales de comercialización son a través de ferreterías o depósitos de materiales de construcción. Tampoco existe una relación de complementariedad marcaria; adquirir materiales de construcción o hilos metálicos no es indispensable ni guarda conexión directa para el correcto funcionamiento o consumo de un servicio de hospedaje o restaurante. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* En el presente caso, vemos que el hecho de compartir parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta la naturaleza, origen empresarial y canales de distribución de los productos y servicios amparados por las marcas en pugna. -----

Que, la marca solicitada "Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación solicitada; generando una impresión visual diferente ya que la marca oponente es un signo denominativo, en ese sentido la etiqueta le aporta cierta distintividad a la marca solicitada: -----

marca solicitada



marca oponente



DENOMINATIVA

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

Resolución N°

0518

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 22051/2022 A NOMBRE DE ELADIO RAMON BARRETO ALFONZO. -----

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en la cobertura de productos y servicios de las marcas enfrentadas, razón por la cual el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común por tratarse de productos y servicios diametralmente opuestos en cuanto a su naturaleza, origen empresarial, canales de distribución y tampoco constituyen productos y servicios complementarios, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA" solicitada en la clase 06 y la marca oponente "MR. GRILL" con registro en la clase 43. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 379 de fecha 24 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA", clase 06, Expediente N° 22051/2022, solicitada a nombre de Eladio Ramon Barreto Alfonso -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

05 19

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INDÚSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.** contra de la Resolución N° 391 de fecha 10 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **INDÚSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 391 de fecha 10 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de **INDÚSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.** expresó agravios; en fecha 09 de agosto de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 el representante convencional de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.**, contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VALL COMPANY y la marca oponente VAL, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la solicitada es una denominación compuesta que consta también de la palabra COMPANY, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "VALL COMPANY" en la clase 29: Reg. n° 558.913, "Carne; carne de que y carne de caza; extractos de carne; buenos; aceites y grasas comestibles; platos precocinados que consisten total o sustancialmente en carne; embutidas; jamón; productos lácteos", con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, la cuestión nos queda claro que la firma COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Similitud denominativa: En este punto, debemos mencionar que la marca "VAL" (registrada) y "VALL COMPANYS" (solicitada), son denominativamente similares. A ello debemos agregar que el complemento "COMPANYS" no aporta ningún tipo de distintividad o notoriedad a la solicitud .../... Similitud fonética: En el caso en cuestión, al ser ambas marcas extremadamente similares, demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas -----

Resolución N°

05 19

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U. -----

existentes entre ambas, que indefectiblemente se pronunciarán de manera muy similar. Pues, basta con pronunciar una marca tras otra para encontrar la similitud entre las marcas en cuestión. Nos remitimos al siguiente cotejo para mejor referencia: "VAL - VALL COMPANYS / VAL - VALL COMPANYS / VAL - VALL COMPANYS / VAL - VALL COMPANYS". La similitud entre ambas marcas es más que evidente y por lo tanto ambas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas .../... III. Registros Nacionales previos Destacamos ante la Señora Directora que la marca "VAL" ha sido registrada por mi mandante - INDÚSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA - en Paraguay. Cuenta con registros concedidos en las clases 29 (veintinueve) y 30 (treinta), bajo los números 557.519 y 557.520 respectivamente, todo lo mencionado puede ser comprobado por la Señora Directora a través de la base de datos de esta dependencia .../... Además de la similitud en el plano denominativo y fonético, el A-quo al analizar el caso en cuestión, no ha tenido en cuenta que la solicitud ha sido depositada en la clase 35 (treinta y cinco), cubre los siguientes servicios(...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte solicitante y manifiesta: "(...)Contrariamente a lo expuesto por el recurrente, las marcas son claramente distinguibles en su análisis de conjunto .../... En efecto, solicito a la Señora Directora General se sirva notar que la realidad dista mucho de lo expuesto por la adversa ya que la marca solicitada a nombre de mi mandante, al ser enfrentada con la marca oponente, denota que posee elementos que la hacen perfectamente distinguible. Las DIFERENCIAS parten ya de la propia ESTRUCTURA GRAMATICAL, siendo la marca solicitada una marca compuesta, al contener dos elementos, mientras que la marca oponente es una marca simple, de un solo elemento. Esto provoca distintas impresiones visuales y auditivas en el análisis de conjunto, y es así que resulta más que posible la distinción entre una y otra marca, lo que en consecuencia hace el argumento sostenido por el recurrente manifiestamente improcedente .../... Por otra parte, la marca de mi mandante no es ninguna marca improvisada, sino que se trata de una marca registrada tanto localmente, en la misma clase 29 en la que se encuentra registrada la marca oponente, con la cual coexiste, en virtud a su Registro N° 558913, correctamente citado por el a-quo, como internacionalmente, en virtud a sus registros extranjeros en varios países alrededor del mundo(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por INDÚSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. y la consecuente coexistencia o no de la marca "VALL COMPANYS" (solicitada en clase 35) y la marca "VAL" (registrada en las clases 36, 35 y 39).

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "VALL COMPANYS" en la clase 35, con la marca oponente "VAL" registrada en las clases 29 y 30. -----

VALL COMPANYS (marca solicitada)

VAL (marca oponente)

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

Resolución N°

05 19

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U. -----

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"VALL COMPANYS"** y la marca oponente **"VAL"**, por más que sean similares en el primer elemento: **"VALL COMPANYS"** / **"VAL"**, la marca solicitada agrega a su denominación otro vocablo: COMPANYS. -----

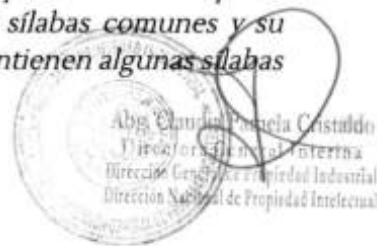
Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae al observar el resto de la conformación. Existen diferencias en la longitud de las denominaciones. La marca solicitada **"VALL COMPANYS"** está compuesta por dos vocablos y un total de cuatro sílabas, mientras que la marca oponente **"VAL"** tiene un vocablo de una sílaba. -----

Que, en el plano fonético, en la marca solicitada la similitud inicial por la pronunciación de **"VALL"** se ve diluida por la terminación **"COMPANYS"**. La solicitada tiene una cadencia rítmica distinta pronunciada en cuatro sílabas: **"vall-com-pa-nys"**, finalizando con el sonido corto y rápido de **"nys"**. Mientras que la marca oponente se pronuncia **"val"** con una sílaba abierta. -----

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

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

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



Resolución N°

05 19

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U. -----

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)".-----

Que, además de las diferencias gráficas y fonéticas ya señaladas, es relevante destacar los antecedentes de registro de la parte solicitante. Conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la institución, la empresa **COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.** es titular de la marca "**VALL COMPANYS**", individualizada bajo el Registro N° 558913 en la clase 29, la cual ampara los siguientes productos: *"Carne; carne de ave y carne de caza; extractos de carne; huevos; aceites y grasas comestibles; platos precocinados que consisten total o sustancialmente en carne; embutidos; jamón; productos lácteos"*. -----

Que, la presente solicitud pretende el registro en la clase 35 para los servicios: *"Servicios de promoción de ventas para terceros; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina ??en relación a la comercialización de productos alimenticios; servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales; agencias de importación-exportación; agencias de representaciones comerciales; servicios de estudio y análisis de mercado, de realización de estudios sobre organización de empresas, de planificación, de control, de dirección y peritaje de empresas y verificación de cuentas; servicios de ventas al por menor, al por mayor o a través de redes mundiales de informática de todo tipo de productos alimenticios"*. -----

A partir de esto, se infiere claramente que mediante la actual solicitud de la marca "**VALL COMPANYS**" en la clase 35, la firma solicitante busca ampliar la cobertura de la protección marcaria que ya posee, resguardando complementariamente los servicios de comercialización de los productos alimenticios que ya tiene debidamente registrados. -----

Que, la marca "**VALL COMPANYS**" en la clase 29, registro N° 558913 a nombre de la firma solicitante se encuentra coexistiendo en el mercado con las marcas registradas "**VAL**" en las clases 29 (Jalea de frutas; jaleas de cítricos; frutas del bosque en almíbar; extracto de tomate; pulpa de tomate; pasta de guayaba; pulpa de guayaba) y 30 (ketchup (salsa); mostaza; pimienta; salsa de tomate), registro N° 557519 y 557520, a nombre de la firma oponente. -----

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

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

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

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

⁴ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N°

05 19

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U. -----

inclinan la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, es de relevancia que la firma solicitante **COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.** ya posea el registro marcario con la denominación "**VALL COMPANYS**" con la cual la marca oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado. En ese sentido, se puede concluir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro. -----

Por las razones expuestas, esta Dirección General considera que el público consumidor no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "**VALL COMPANYS**" solicitada en la clase 35 y la marca oponente "**VAL**" con registro en las clases 29 y 30. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 391 de fecha 10 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**VALL COMPANYS**", clase 35, Expediente N° 100826/2021, solicitada a nombre de **COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.** -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0520

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Gabriel Marcelo Lezcano Alcaraz**, en contra de la Resolución N° 225 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de **Gabriel Marcelo Lezcano Alcaraz** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 225 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de mayo de 2026, el representante convencional de **Gabriel Marcelo Lezcano Alcaraz** expresó agravios; dictándose en fecha 11 de mayo de 2026 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 20 de mayo de 2026, se presenta la representante convencional de **VOLVO TRADEMARK HOLDING AB**, contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, al realizar el cotejo entre las marcas VOLLSUN Y ETIQUETA (solicitada) y VOLVO (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia. Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia(...)".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Analizando detenidamente, NO PUEDE DICTAR RESOLUCIÓN DE RECHAZO Y MENCIONAR QUE LA MARCA SOLICITADA "VOLLSUN" Y LA REGISTRADA "VOLVO" TIENEN UN AIRE DE FAMILIA por el hecho de tener las tres primeras letras dispuestas de manera idénticas, cuando en el escrito de contestación se citaron más de una marca registrada con idéntica premisa y coexistiendo pacíficamente Y NO CORRESPONDE A UNA FAMILIA DE MARCAS NI TIENE AIRE DE FAMILIA (es insólito dictar resolución de rechazo con ese argumento).../...Finalmente, y en pocas palabras, entre las marcas en litigio, no existe confundibilidad ni gramatical ni gráfica ni visual y mucho menos de CONJUNTO que es el aconsejado en Doctrina para la realización del cotejo (...)".-----*


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

Resolución N°

0520

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.-----

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de la oponente: "(...) la marca solicitada, "VOLLSUN" no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la ORIGINALIDAD Y LA NOVEDAD.../...poseen una innegable coincidencia gramatical, visual y fonética. Desde el plano gramatical, es evidente a simple vista que ambas denominaciones no solo poseen la misma ESTRUCTURA gramatical compuesta de un solo elemento, sino que también poseen 2 sílabas. Ambas marcas coinciden en la misma cantidad de sílabas, siendo la única variación introducida por el solicitante es en la desinencia puesto que simplemente se ha limitado a reemplazarla "VO" por "SUN".../... Reforzando lo anterior y como elemento adicional de la confundibilidad marcaria sostenida por esta representación, la solicitud de registro de la marca "VOLLSUN" ha sido depositada para cubrir TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 12(...).-----

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 la marca solicitante VOLLSUN Y ETIQUETA (Clase 12) y las marcas oponentes VOLVO (Clase 12), VOLVO PENTA (Clase 12).-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas comparten la sílaba "VOL", el cual constituye el elemento coincidente y de mayor fuerza distintiva en los signos confrontados. Si bien la marca solicitada incorpora la doble "L", más la terminación "SUN" formando el conjunto "VOLLSUN", y la marca oponente la desinencia "VO", dicha diferencia no elimina la significativa coincidencia gráfica derivada de la presencia inicial del elemento "VOL", fácilmente identificable por el consumidor.-----

Que, en el aspecto fonético, la pronunciación de las marcas genera una clara aproximación sonora, pues la sílaba "VOL" se reproduce de manera íntegra en ambos signos, circunstancia que concentra la atención del público en dicho componente y refuerza la impresión de vinculación entre los signos, incrementando el riesgo de confusión respecto de su origen empresarial.-----

VOLLSUN (marca solicitada)

VOLVO (marca oponente)

VOLVO PENTA (marca oponente)

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

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

Resolución N°

0520

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.-----

diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)'.-----

De la comparación de ambos signos, se evidencia la falta de elementos diferenciadores idóneos entre sí. Por ende, las semejanzas de carácter ortográfico y fonético que presentan las denominaciones en pugna resultan sustanciales y decisivas, lo que podría llevar al público consumidor a la falsa conclusión de que los productos amparados bajo estas marcas poseen una procedencia empresarial idéntica o derivan de corporaciones económicamente asociadas, generando de este modo un claro riesgo de confusión.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la titular oponente **Volvo Trademark Holding Ab** posee el Registro N° 470366 de la marca "VOLVO" en la **clase 12** con la siguiente cobertura de **productos**: "...Todos los artículos de la clase 12, comprendiéndose entre ellos vehículos, incluyendo coches, furgonetas, vehículos utilitarios para los deportes (carritos de golf), autobuses, camiones, unidades tractores/máquinas motrices, vehículos de carretera y todoterreno/volquetes y partes, incluyendo componentes y accesorios para estos productos no comprendidos en otras clases, chasis de vehículos, carrocerías para vehículos...". Asimismo, la titular oponente posee el Registro N° 484291 de la marca "VOLVO PENTA" en la **clase 12** con la siguiente cobertura de **productos**: "...Todos los artículos de la clase 12, comprendiéndose entre ellos motores y turbinas para vehículos terrestres, bombas para vehículos terrestres, arranques, inclusive eléctricos, para motores de vehículos terrestres, economizadores de combustible para motores de vehículos terrestres, máquinas, aparatos y elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios, motores eléctricos para vehículos terrestres...", entre otros registros. Por su parte, la marca solicitada "VOLLSUN Y ETIQUETA" pretende igualmente obtener la cobertura de "TODOS LOS PRODUCTOS" de la **Clase 12**. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud fonética y gráfica, sino que además recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

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

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

Resolución N° **0520**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.-----

*distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera*².-----

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".*³-----

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde *confirmar la resolución recurrida*.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 225 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, Expediente N° 20368/2025, solicitada a nombre de GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

² Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

³ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° **0521**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 46302/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **La Papelera Del Plata S.A.** contra la Resolución N° 1195 de fecha 28 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de **La Papelera Del Plata S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1195 de fecha 28 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 17 de marzo de 2025, el representante convencional de **La Papelera Del Plata S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 24 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 09 de abril de 2025, el representante convencional de **GRUPO BELMAC S.A.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 14 de abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que nos permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.../...En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa e indirecta.../... debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas(...)".-----

Que, se agravia el apelante **La Papelera Del Plata S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) La marca **ACUARELA** es una marca consolidada tanto en el extranjero como en nuestro país. La Papelera del Plata S.A. posee más de 70 años de experiencia en la industria del papel y actualmente genera más de mil puestos de trabajo. La empresa desarrolla una amplia gama de actividades y negocios y su producto **ACUARELA** es comercializado en grandes tiendas a nivel mundial, llegando a millones de hogares en los países donde se comercializan sus productos. En el caso que nos ocupa, de permitirse el registro de la marca **ACUARELA** en la clase 5, ello causaría dilución del poder distintivo de la marca de mi mandante. La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica, lo cual genera el debilitamiento de la fuerza distintiva de la misma. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cuál es el origen de los productos. (...)".-----


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

Resolución N°

0521

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 46302/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC S.A.-----

Que, entre otros argumentos contesta **GRUPO BELMAC S.A.:** "(...) *se puede concluir válidamente que la marca en cuestión NO podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que la marca en cuestión NO podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas ACUARELA CLASE 05/ ACUARELA CLASE 16, van dirigidos a productos NO relacionados entre sí, por lo que impactan de manera distinta en la mente de los consumidores por las razones antes indicadas; El público interesado al pronunciar la marca solicitada podrá retener fácilmente en su mente la marca "ACUARELA", y el público consumidor que desea adquirir productos tales como TE MEDICINAL E INFUSIONES MEDICINALES, PAN DIETETICO, SUPLEMENTOS ALIMENTICIO), no se va a dirigir a una librería para adquirir los productos comprendidos en la clase 16. Por ende, desde ningún punto de vista hallamos que le público confunda una marca por otra, por consiguiente, El registro de la marca solicitada es TOTALMENTE posible.(...)*".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "ACUARELA" (Clase 05) y la marca oponente "ACUARELA" (Clase 16).-----

Que, efectuando el cotejo ortográfico, fonético y conceptual de los signos enfrentados, se advierte que ambos se encuentran constituidos exclusivamente por el mismo y único vocablo "ACUARELA", sin que exista entre ellos elemento denominativo o gráfico alguno que permita establecer una diferenciación. Desde el punto de vista ortográfico, presentan idéntica composición, extensión y disposición de sus letras, coincidiendo íntegramente en la totalidad de los caracteres que los conforman. En el aspecto fonético, la pronunciación resulta exactamente igual, al tratarse de una misma palabra, generando una idéntica impresión auditiva en el consumidor. Del mismo modo, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma idea o concepto, sin que se advierta ningún elemento adicional que permita atribuirles una significación diferenciada.-----

ACUARELA (marca solicitada), y

ACUARELA (marca oponente)

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹ Bajo esta premisa, la sola semejanza en determinados componentes resulta insuficiente para fundamentar una desestimación, atendiendo particular e integralmente a los demás factores que serán objeto de examen en la presente resolución.-----

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



Resolución N°

0521

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 46302/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC S.A.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee registrada la marca "ACUARELA" bajo el N° 569314 para todos los productos de la clase 16, la cual comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina². Por su parte, la marca en trámite de registro "ACUARELA" solicita la cobertura en la clase 05 para los siguientes productos: "EXCLUSIVAMENTE TE MEDICINAL E INFUSIONES MEDICINALES, PAN DIETÉTICO, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS". De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante GRUPO BELMAC S.A., posee las siguientes marcas registradas: "ACUARELA" Clase 29, Registro N°440343; "ACUARELA" Clase 30, Registro N°439848; "ACUARELA" Clase 31, Registro N°434644; "ACUARELA" Clase 32, Registro N°586558; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos previamente bajo denominaciones similares, que mantienen una coexistencia con el signo de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-

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

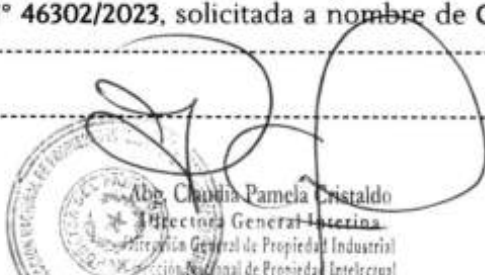
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1195 de fecha 28 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ACUARELA", Clase 05, Expediente N° 46302/2023, solicitada a nombre de GRUPO BELMAC S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

² <https://www.wipo.int/es/web/classification-locarno>

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


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

Resolución N°

0522

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 46304/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **La Papelera Del Plata S.A.** contra la Resolución N° 116 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de **La Papelera Del Plata S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 116 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 05 de mayo de 2026, el representante convencional de **La Papelera Del Plata S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 11 de mayo de 2026 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 13 de julio de 2026, el representante convencional de **GRUPO BELMAC S.A.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 15 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición, esto es, la identidad o semejanza de los signos dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia (...)*".-----

Que, se agravia el apelante **La Papelera Del Plata S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) *La marca ACUARELA es una marca consolidada tanto en el extranjero como en nuestro país. La Papelera del Plata S.A. posee más de 70 años de experiencia en la industria del papel y actualmente genera más de mil puestos de trabajo. La empresa desarrolla una amplia gama de actividades y negocios y su producto ACUARELA es comercializado en grandes tiendas a nivel mundial, llegando a millones de hogares en los países donde se comercializan sus productos. En el caso que nos ocupa, de permitirse el registro de la marca ACUARELA en la clase 5, ello causaría dilución del poder distintivo de la marca de mi mandante. La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica, lo cual genera el debilitamiento de la fuerza distintiva de la misma. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cuál es el origen de los productos. (...)*".-----



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

Resolución N°

0522

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 46304/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC S.A.-----

Que, entre otros argumentos contesta **GRUPO BELMAC S.A.**: "*(...) se puede concluir válidamente que la marca en cuestión NO podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que la marca en cuestión NO podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas ACUARELA CLASE 01/ ACUARELA CLASE 16, van dirigidos a productos NO relacionados entre sí, por lo que impactan de manera distinta en la mente de los consumidores por las razones antes indicadas; Además el público interesado o consumidor, quienes ya conocen la marca ACUARELA como productos alimenticios que ya se encuentran dentro del mercado nacional, considerará al pronunciar la marca solicitada podrá retener fácilmente en su mente la la marca "ACUARELA", dirigida a productos: EXCLUSIVAMENTE EDULCORANTES ARTIFICIALES y que ya se encuentran dentro del mercado nacional.(...)*"-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "ACUARELA" (Clase 01) y la marca oponente "ACUARELA" (Clase 16).-----

Que, efectuando el cotejo ortográfico, fonético y conceptual de los signos enfrentados, se advierte que ambos se encuentran constituidos exclusivamente por el mismo y único vocablo "ACUARELA", sin que exista entre ellos elemento denominativo o gráfico alguno que permita establecer una diferenciación. Desde el punto de vista ortográfico, presentan idéntica composición, extensión y disposición de sus letras, coincidiendo íntegramente en la totalidad de los caracteres que los conforman. En el aspecto fonético, la pronunciación resulta exactamente igual, al tratarse de una misma palabra, generando una idéntica impresión auditiva en el consumidor. Del mismo modo, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma idea o concepto, sin que se advierta ningún elemento adicional que permita atribuirles una significación diferenciada.-----

ACUARELA (marca solicitada), y

ACUARELA (marca oponente)

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "*El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.*" Bajo esta premisa, la sola semejanza en determinados componentes resulta insuficiente para fundamentar una desestimación, atendiendo particular e integralmente a los demás factores que serán objeto de examen en la presente resolución.-----

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



Resolución N°

0522

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 46304/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC S.A.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee registrada la marca "ACUARELA" bajo el N° 569314 para todos los productos de la clase 16, la cual comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina². Por su parte, la marca en trámite de registro "ACUARELA" solicita la cobertura en la clase 01 para los siguientes productos: "EXCLUSIVAMENTE EDULCORANTES ARTIFICIALES.". De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante GRUPO BELMAC S.A., posee las siguientes marcas registradas: "ACUARELA" Clase 29, Registro N°440343; "ACUARELA" Clase 30, Registro N°439848; "ACUARELA" Clase 31, Registro N°434644; "ACUARELA" Clase 32, Registro N°586558; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos previamente bajo denominaciones similares, que mantienen una coexistencia con el signo de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 116 de fecha 19 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ACUARELA", Clase 01, Expediente N° 46304/2023, solicitada a nombre de GRUPO BELMAC S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

² <https://www.wipo.int/ci/web/classification-locarno>

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




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

Resolución N°

0523

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** contra la Resolución N° 224 de fecha 11 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 224 de fecha 11 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 22 de marzo de 2021, el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 06 de mayo de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 31 de mayo de 2021, el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 17 de junio de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, la firma **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, ya posee un derecho adquirido sobre la marca "MARINELA", ya que tiene registrada en el país desde el año 1995, bajo el registro No. 408724/2014 en clase 30, por lo que se considera que **NO** se ha inspirado en la marca del oponente, en el momento de solicitar el registro y que con la solicitud de autos solo pretende una extensión de un derecho que ya le pertenece. (...)".-----

Que, se agravia el apelante **MARILAN ALIMENTOS S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Con lo antes transcrito se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto la similitud entre las denominaciones en pugna, los registros previos de mi mandante y que el riesgo de confusión para el consumidor final es latente. Así también, no ha tenido en cuenta que las denominaciones en pugna están depositadas en la misma clase, por lo que puede darse la situación de que los consumidores asocien los productos comercializados por la marca "MARINELA BITE" con los comercializados por la marca "MARILAN" tomándolos como una derivación o mera ampliación de la familia de productos de mi mandante.../... Destacamos además a la Señora Directora que la marca "MARILAN" ha sido registrada en Paraguay contando con varios registros.../... A más de las solicitudes mencionadas más arriba, la solicitud ha sido depositada en la clase 30, la misma clase en la que mi mandante posee sus registros nacionales previos. Es más sabido que una marca idéntica o similar no puede ser concedida si esta cubre productos de la misma clase o relacionados (...)".-----



Resolución N°

0523

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

Que, entre otros argumentos contesta **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**: "(...) *Contradigo totalmente estas afirmaciones vertidas por la oponente pues el Inferior no consideró la similitud de las denominaciones en pugna porque simplemente no existe similitud, pues el hecho de que las marcas enfrentadas posean algunas letras en común no significa que ellas sean confundibles entre sí ni ello es un impedimento para obtener su registro. Decimos que el riesgo de confundibilidad entre las mismas es prácticamente nulo en virtud de las notorias diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y, sobre todo, ideológicas que existen entre ellas. En efecto, en el plano visual, puede ser apreciado del mismo cotejo realizado por la oponente en su escrito de agravios, que las marcas enfrentadas varían en su estructura, dado que la marca oponente constituye una marca simple, de un solo elemento y con 3 (tres) sílabas, en tanto que la marca pedida por mi representada constituye una marca compleja, compuesta por dos elementos y con 6 (seis) sílabas en total, distribuidas en 4 (cuatro) del primer elemento y 2 (dos), del segundo.(...)*".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "MARINELA BITE" (Clase 30) y la marca oponente "MARILAN" (Clase 30). -----

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que la marca solicitada "MARINELA BITE" se encuentra integrada por dos vocablos, mientras que la marca oponente "MARILAN" está conformada por un único término. Si bien ambas comparten las primeras letras "MARI", a partir de ese punto presentan diferencias relevantes en su estructura gráfica, extensión, terminación y composición, pues la solicitada incorpora la secuencia "NELA" y el vocablo adicional "BITE", en tanto que la oponente finaliza con la desinencia "LAN". Tales diferencias otorgan a cada signo una configuración visual claramente diferenciable.

Que, desde el punto de vista fonético, la expresión de la marca solicitada se articula mediante dos palabras, generando una pronunciación más extensa y pausada, mientras que la marca oponente se pronuncia como un solo vocablo, con una sonoridad más breve y uniforme. Asimismo, las terminaciones "NELA" y "LAN", así como la incorporación del término "BITE" en la marca solicitada, producen una impresión auditiva distinta.-----

MARINELA BITE (marca solicitada), y

MARILAN (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) *La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, en el plano conceptual, las marcas en conflicto evocan denominaciones distintas. El signo oponente "MARILAN" constituye un nombre de fantasía, mientras que "MARINELA", elemento principal de la marca solicitada "MARINELA BITE", es igualmente percibido como una denominación o nombre diferente, sin que exista identidad conceptual entre ambos vocablos. La sola coincidencia en el prefijo "MARI" no es suficiente para atribuirles un mismo significado o evocación, pues las terminaciones "LAN" y "NELA" generan nombres claramente diferenciados para el consumidor. A ello se suma el término "BITE", vocablo del idioma inglés que significa "bocado" o "mordida", utilizado para evocar un formato o porción de alimento, aportando un elemento conceptual adicional a la marca solicitada. En consecuencia, ambos signos transmiten ideas y evocaciones distintas, circunstancia que refuerza las diferencias apreciadas en los planos ortográfico y fonético.-----

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., posee las siguientes marcas registradas: "MARINELA" Clase 30, Registro N°594437; "MARINELA ROLL" Clase 30, Registro N°539013; "MARINELA LORS" Clase 30, Registro N°587663; "MARINELA DELICIOSAS" Clase 30, Registro N°623570; "MARINELA DALMATA" Clase 30, Registro N°621446; "MARINELA SPONCH" Clase 30, Registro N°582442; "MARINELA MINIX" Clase 30, Registro N°577569; "MARINELA ALFI" Clase 30, Registro N°575025; "MARINELA CHOCO BIT" Clase 30, Registro N°549091; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos

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

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

³ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/bite?q=BITE>



Resolución N°

0523

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

previamente bajo denominaciones similares, incluso en idéntica clase, y que mantienen una coexistencia con los signos de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 224 de fecha 11 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARINELA BITE", Clase 30, Expediente N° 98620/2018, solicitada a nombre de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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