

Resolución N°

0524

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 191 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 06144/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Asunción,

31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. en contra de la Resolución N° 191 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 191 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024, la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 13 de septiembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de Richard Rafael Gonzalez Britez y Rodger Rafael Gonzalez Britez por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. y manifiesta: "(...) No está demás reiterar que, el hecho de que las marcas enfrentadas posean en común el prefijo BURGUE o BURGE, deviene claramente de que es una palabra con significado conceptual y de uso común, pero esto no implica identidad o riesgo de confusión con la marca de mi representada, ya que ambas poseen otros elementos que permiten una sana coexistencia.../...En el presente caso, la resolución recurrida sólo ha destacado los elementos en común, omitiendo las diferencias, por ello consideramos prudente centrar la mirada también en las diferencias, pues al considerar la visión de conjunto, nos encontramos con marcas que se diferencian nítidamente.../... El logotipo de la marca de mi representada impacta por su color amarillo, y además se destaca que sobre el término guaraní: "ETE" se visualiza una



Resolución N° **0524**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 191 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 06144/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

hamburguesa, refiriendo una hamburguesa "grande e imponente".../... tenemos certeza entonces que la marca base de oposición coexiste con muchas otras, registradas tanto en clase 35 como en clase 29, 30 y 43, distinguiendo los mismos productos y servicios, conteniendo el prefijo o sufijo "BURGUE" en su estructura denominativa, perteneciendo a diferentes titulares y operando efectiva e indiscutiblemente, en el mismo rubro de comercialización de hamburguesas (...).-----

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

Que, a los efectos de determinar la existencia de semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre la marca solicitada **"BURGERETE Y ETIQUETA" Clase 35** y la marca oponente **"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 35**, corresponde efectuar el análisis comparativo de las mismas atendiendo a sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual, sin efectuar desmembraciones artificiales y considerando la impresión de conjunto.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte una evidente proximidad entre las denominaciones, pues ambas presentan una estructura gráfica semejante, coincidiendo en la secuencia inicial **"BURG"** y en la terminación **"ETE"**, diferenciándose principalmente por la inclusión de la letra **"R"** y la vocal **"E"** en la primera expresión, frente a la presencia de la vocal **"U"** en la segunda. Si bien la marca oponente posee elementos denominativos adicionales, el término **"BURGUETE"** ocupa una posición inicial y destacada dentro del conjunto marcario, constituyéndose en el elemento de mayor fuerza identificadora, mientras que la expresión **"DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS"** posee un carácter complementario y evocativo respecto de la actividad o los productos vinculados al sector gastronómico.-----

Que, en el aspecto fonético, las denominaciones presentan una sonoridad próxima, especialmente por la coincidencia de sus sonidos iniciales y finales y por la semejanza en su ritmo y extensión en el término **"BURGUETE"**, por ser el elemento denominativo inicial y de mayor impacto. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BURGERETE" (marca solicitada)

"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN)" (marca oponente)

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra **"burger"**, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.-----



Resolución N°

0524

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 191 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 06144/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de servicios de la Clase 35 del nomenclador internacional, comprendiendo: "...Servicios de publicidad, importación, exportación, comercialización y venta de hamburguesas...", mientras que la *marca oponente* cuenta con el registro N° 552310 en la misma clase, para: "SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS DE COMIDAS RÁPIDAS, HAMBURGUESAS CASERAS, PIZZAS Y LOMITOS, BEBIDAS, GASEOSAS, CERVEZAS Y JUGOS NATURALES COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35". Por consiguiente, del cotejo de las coberturas descritas, se advierte una coincidencia sustancial respecto de los servicios comprendidos, al encontrarse vinculados dentro de un mismo ámbito de actividad comercial. Esta circunstancia, sumada a la similitud existente entre los signos analizados, incrementa el riesgo de asociación o confusión en el público consumidor, considerando que las marcas podrían coincidir en sus canales de comercialización, puntos de venta y público destinatario.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la *marca oponente* presenta un logotipo de fondo negro, compuesto por la figura estilizada de una hamburguesa en líneas blancas, más la denominación "BURGUETE" en letras mayúsculas y tipografía imprenta, acompañada de las expresiones "DESDE 2020" y "MÁS QUE HAMBURGUESAS". Por su parte, la *marca solicitada* se encuentra conformada por la denominación "BURGERETE", en letras mayúsculas con tipografía especial de líneas amarillas, acompañada en su parte superior por una representación estilizada de una hamburguesa y, en la parte inferior, por un elemento gráfico que simula la base del pan, todo esto sobre un fondo color blanco. En este sentido, se advierte una notable similitud en la composición de ambos conjuntos marcarios, dada la coincidencia en la estructura y disposición de sus elementos principales, particularmente por la utilización de una figura de hamburguesa como elemento gráfico central y predominante, acompañada de denominaciones de similar extensión y estructura fonética, lo que genera una impresión visual y conceptual semejante.-----

marca oponente



marca solicitada



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



Resolución N° **0524**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 191 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 06144/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

*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*¹.-----

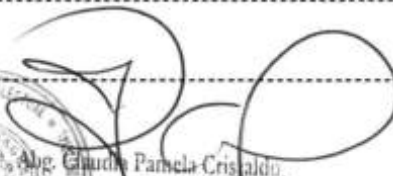
Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".*²-----

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, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente 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*.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 191 de fecha 12 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 06144/2023, solicitada a nombre de la firma GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N°

0525

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 06145/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. en contra de la Resolución N° 193 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 193 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024, la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 13 de septiembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de Richard Rafael Gonzalez Britez y Rodger Rafael Gonzalez Britez por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. y manifiesta: "(...) No está demás reiterar que, el hecho de que las marcas enfrentadas posean en común el prefijo BURGUE o BURGE, deviene claramente de que es una palabra con significado conceptual y de uso común, pero esto no implica identidad o riesgo de confusión con la marca de mi representada, ya que ambas poseen otros elementos que permiten una sana coexistencia.../...En el presente caso, la resolución recurrida sólo ha destacado los elementos en común, omitiendo las diferencias, por ello consideramos prudente centrar la mirada también en las diferencias, pues al considerar la visión de conjunto, nos encontramos con marcas que se diferencian nítidamente.../... El logotipo de la marca de mi representada impacta por su color amarillo, y además se destaca que sobre el término guaraní "ETE" se visualiza una

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

Resolución N° **0525**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 06145/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

hamburguesa, refiriendo una hamburguesa "grande e imponente".../... tenemos certeza entonces que la marca base de oposición coexiste con muchas otras, registradas tanto en Clase 30 como en clase 29, 35 y 43 distinguiendo los mismos productos y servicios, conteniendo el prefijo o sufijo "BURGUE" en su estructura denominativa, perteneciendo a diferentes titulares y operando efectiva e indiscutiblemente, en el mismo rubro de comercialización de hamburguesas (...).-----

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

Que, a los efectos de determinar la existencia de semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre la marca solicitada **"BURGERETE Y ETIQUETA" Clase 30** y la marca oponente **"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30**, corresponde efectuar el análisis comparativo de las mismas atendiendo a sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual, sin efectuar desmembraciones artificiales y considerando la impresión de conjunto.-----

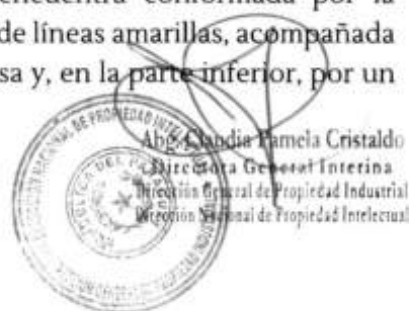
Desde el punto de vista ortográfico, se advierte una evidente proximidad entre las denominaciones, pues ambas presentan una estructura gráfica semejante, coincidiendo en la secuencia inicial "BURG" y en la terminación "ETE", diferenciándose principalmente por la inclusión de la letra "R" y la vocal "E" en la primera expresión, frente a la presencia de la vocal "U" en la segunda. Si bien la marca oponente posee elementos denominativos adicionales, el término "BURGUETE" ocupa una posición inicial y destacada dentro del conjunto marcario, constituyéndose en el elemento de mayor fuerza identificadora, mientras que la expresión "DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS" posee un carácter complementario y evocativo respecto de la actividad o los productos vinculados al sector gastronómico.-----

Que, en el aspecto fonético, las denominaciones presentan una sonoridad próxima, especialmente por la coincidencia de sus sonidos iniciales y finales y por la semejanza en su ritmo y extensión en el término "BURGUETE", por ser el elemento denominativo inicial y de mayor impacto. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BURGERETE" (marca solicitada)

"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN)" (marca oponente)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la **marca oponente** presenta un logotipo de fondo negro, compuesto por la figura estilizada de una hamburguesa en líneas blancas, más la denominación "BURGUETE" en letras mayúsculas y tipografía imprenta, acompañada de las expresiones "DESDE 2020" y "MÁS QUE HAMBURGUESAS". Por su parte, la **marca solicitada** se encuentra conformada por la denominación "BURGERETE", en letras mayúsculas con tipografía especial de líneas amarillas, acompañada en su parte superior por una representación estilizada de una hamburguesa y, en la parte inferior, por un



Resolución N° **0525**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 06145/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

elemento gráfico que simula la base del pan, todo esto sobre un fondo color blanco. En este sentido, se advierte una notable similitud en la composición de ambos conjuntos marcarios, dada la coincidencia en la estructura y disposición de sus elementos principales, particularmente por la utilización de una figura de hamburguesa como elemento gráfico central y predominante, acompañada de denominaciones de similar extensión y estructura fonética, lo que genera una impresión visual y conceptual semejante.-----

marca oponente



marca solicitada



Que, en cuanto a la cobertura, la **marca solicitada** pretende la protección de **servicios** de la **Clase 30** del nomenclador internacional, comprendiendo exclusivamente: "...hamburguesas...". Por otra parte, mientras que la **marca oponente** cuenta con el registro N° 552309 en la **clase 43**, para: "SERVICIOS DE BARES, SERVICIOS DE RESTAURANT, PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y COMIDAS A LA MINUTAS". Asimismo, posee el registro N° 552310 en la **clase 35**, para: "SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS DE COMIDAS RÁPIDAS, HAMBURGUESAS CASERAS, PIZZAS Y LOMITOS, BEBIDAS, GASEOSAS, CERVEZAS Y JUGOS NATURALES COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35". Al realizar la comparación de dichas coberturas, queda en evidencia que, aun cuando los productos y servicios pertenecen a clases distintas, estos guardan una estrecha relación en atención a su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, pudiendo coincidir en determinados puntos de venta y público destinatario. Por consiguiente, dicha vinculación, sumada a la similitud existente entre los signos confrontados, incrementa el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, quien podría suponer erróneamente la existencia de un origen empresarial común o de algún vínculo comercial entre sus titulares.-----

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."¹.-----

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



Resolución N°

0525

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 06145/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, 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, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*. -----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra "burger", sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.-----

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 (...)".*² -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente 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*.-----


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°

0525

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 06145/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 193 de fecha 12 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 30, Expediente N° 06145/2023, solicitada a nombre de la firma GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0526

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 06146/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. en contra de la Resolución N° 192 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 192 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024, la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 13 de septiembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de Richard Rafael Gonzalez Britez y Rodger Rafael Gonzalez Britez por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. y manifiesta: "(...) No está demás reiterar que, el hecho de que las marcas enfrentadas posean en común el prefijo BURGUE o BURGE, deviene claramente de que es una palabra con significado conceptual y de uso común, pero esto no implica identidad o riesgo de confusión con la marca de mi representada, ya que ambas poseen otros elementos que permiten una sana coexistencia.../...En el presente caso, la resolución recurrida sólo ha destacado los elementos en común, omitiendo las diferencias, por ello consideramos prudente centrar la mirada también en las diferencias, pues al considerar la visión de conjunto, nos encontramos con marcas que se diferencian nítidamente.../... El logotipo de la marca de mi representada impacta por su color amarillo, y además se destaca que sobre el término guaraní "ETE" se visualiza una



Resolución N° **0526**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 06146/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

hamburguesa, refiriendo una hamburguesa "grande e imponente".../... tenemos certeza entonces que la marca base de oposición coexiste con muchas otras, registradas tanto en Clase 29 como en clase 30, 35 y 43 distinguiendo los mismos productos y servicios, conteniendo el prefijo o sufijo "BURGUE" en su estructura denominativa, perteneciendo a diferentes titulares y operando efectiva e indiscutiblemente, en el mismo rubro de comercialización de hamburguesas (...).-----

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

Que, a los efectos de determinar la existencia de semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre la marca solicitada **"BURGERETE Y ETIQUETA" Clase 29** y la marca oponente **"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 29**, corresponde efectuar el análisis comparativo de las mismas atendiendo a sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual, sin efectuar desmembraciones artificiales y considerando la impresión de conjunto.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte una evidente proximidad entre las denominaciones, pues ambas presentan una estructura gráfica semejante, coincidiendo en la secuencia inicial **"BURG"** y en la terminación **"ETE"**, diferenciándose principalmente por la inclusión de la letra **"R"** y la vocal **"E"** en la primera expresión, frente a la presencia de la vocal **"U"** en la segunda. Si bien la marca oponente posee elementos denominativos adicionales, el término **"BURGUETE"** ocupa una posición inicial y destacada dentro del conjunto marcario, constituyéndose en el elemento de mayor fuerza identificadora, mientras que la expresión **"DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS"** posee un carácter complementario y evocativo respecto de la actividad o los productos vinculados al sector gastronómico.-----

Que, en el aspecto fonético, las denominaciones presentan una sonoridad próxima, especialmente por la coincidencia de sus sonidos iniciales y finales y por la semejanza en su ritmo y extensión en el término **"BURGUETE"**, por ser el elemento denominativo inicial y de mayor impacto. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BURGERETE" (marca solicitada)

"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN)" (marca oponente)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la **marca oponente** presenta un logotipo de fondo negro, compuesto por la figura estilizada de una hamburguesa en líneas blancas, más la denominación **"BURGUETE"** en letras mayúsculas y tipografía imprenta, acompañada de las expresiones **"DESDE 2020"** y **"MÁS QUE HAMBURGUESAS"**. Por su parte, la **marca solicitada** se encuentra conformada por la denominación **"BURGERETE"**, en letras mayúsculas con tipografía especial de líneas amarillas, acompañada en su parte superior por una representación estilizada de una hamburguesa y, en la parte inferior, por un

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

Resolución N° 0526

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 06146/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

elemento gráfico que simula la base del pan, todo esto sobre un fondo color blanco. En este sentido, se advierte una notable similitud en la composición de ambos conjuntos marcarios, dada la coincidencia en la estructura y disposición de sus elementos principales, particularmente por la utilización de una figura de hamburguesa como elemento gráfico central y predominante, acompañada de denominaciones de similar extensión y estructura fonética, lo que genera una impresión visual y conceptual semejante.-----

marca oponente



marca solicitada



Que, en cuanto a la cobertura, la **marca solicitada** pretende la protección de **servicios** de la **Clase 29** del nomenclador internacional, comprendiendo exclusivamente: "...carnes para hamburguesas...". Por otra parte, mientras que la **marca oponente** cuenta con el registro N° 552309 en la **clase 43**, para: "SERVICIOS DE BARES, SERVICIOS DE RESTAURANT, PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y COMIDAS A LA MINUTAS". Asimismo, posee el registro N° 552310 en la **clase 35**, para: "SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS DE COMIDAS RÁPIDAS, HAMBURGUESAS CASERAS, PIZZAS Y LOMITOS, BEBIDAS, GASEOSAS, CERVEZAS Y JUGOS NATURALES COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35". Al realizar la comparación de dichas coberturas, queda en evidencia que, aun cuando los productos y servicios pertenecen a clases distintas, estos guardan una estrecha relación en atención a su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, pudiendo coincidir en determinados puntos de venta y público destinatario. Por consiguiente, dicha vinculación, sumada a la similitud existente entre los signos confrontados, incrementa el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, quien podría suponer erróneamente la existencia de un origen empresarial común o de algún vínculo comercial entre sus titulares.-----

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

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



Resolución N° **0526**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 06146/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, 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, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.-----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra "burger", sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.-----

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 (...)".*²-----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente 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*.-----



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°

0526

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 06146/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 192 de fecha 12 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 06146/2023, solicitada a nombre de la firma GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N°

0527

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 194 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 06147/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. en contra de la Resolución N° 194 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 194 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024, la representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 13 de septiembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de Richard Rafael Gonzalez Britez y Rodger Rafael Gonzalez Britez por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. y manifiesta: "(...) No está demás reiterar que, el hecho de que las marcas enfrentadas posean en común el prefijo BURGUE o BURGE, deviene claramente de que es una palabra con significado conceptual y de uso común, pero esto no implica identidad o riesgo de confusión con la marca de mi representada, ya que ambas poseen otros elementos que permiten una sana coexistencia.../...En el presente caso, la resolución recurrida sólo ha destacado los elementos en común, omitiendo las diferencias, por ello consideramos prudente centrar la mirada también en las diferencias, pues al considerar la visión de conjunto, nos encontramos con marcas que se diferencian nítidamente.../... El logotipo de la marca de mi representada impacta por su color amarillo, y además se destaca que sobre el término guaraní: "ETE" se visualiza una



Resolución N°

0527

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 194 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 06147/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

hamburguesa, refiriendo una hamburguesa "grande e imponente".../... tenemos certeza entonces que la marca base de oposición coexiste con muchas otras, registradas tanto en Clase 43 como en clase 29, 30 y 35, distinguiendo los mismos productos y servicios, conteniendo el prefijo o sufijo "BURGUE" en su estructura denominativa, perteneciendo a diferentes titulares y operando efectiva e indiscutiblemente, en el mismo rubro de comercialización de hamburguesas (...).-----

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

Que, a los efectos de determinar la existencia de semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre la marca solicitada **"BURGERETE Y ETIQUETA" Clase 43** y la marca oponente **"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 43**, corresponde efectuar el análisis comparativo de las mismas atendiendo a sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual, sin efectuar desmembraciones artificiales y considerando la impresión de conjunto.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte una evidente proximidad entre las denominaciones, pues ambas presentan una estructura gráfica semejante, coincidiendo en la secuencia inicial "BURG" y en la terminación "ETE", diferenciándose principalmente por la inclusión de la letra "R" y la vocal "E" en la primera expresión, frente a la presencia de la vocal "U" en la segunda. Si bien la marca oponente posee elementos denominativos adicionales, el término "BURGUETE" ocupa una posición inicial y destacada dentro del conjunto marcario, constituyéndose en el elemento de mayor fuerza identificadora, mientras que la expresión "DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS" posee un carácter complementario y evocativo respecto de la actividad o los productos vinculados al sector gastronómico.-----

Que, en el aspecto fonético, las denominaciones presentan una sonoridad próxima, especialmente por la coincidencia de sus sonidos iniciales y finales y por la semejanza en su ritmo y extensión en el término "BURGUETE", por ser el elemento denominativo inicial y de mayor impacto. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BURGERETE" (marca solicitada)

"BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN)" (marca oponente)

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra "burger", sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.-----



Resolución N°

0527

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 194 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 06147/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de servicios de la Clase 43 del nomenclador internacional, comprendiendo: *"...Servicios ofrecidos por un restaurant, bar, snack-bar, café, servicios de catering."*, mientras que la *marca oponente* cuenta con el registro N° 552309 en la misma clase, para: *"SERVICIOS DE BARES, SERVICIOS DE RESTAURANT, PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y COMIDAS A LA MINUTAS. COMPRENDIDOS EN LA CLASE 43 (CUARENTA Y TRES)"*. Por consiguiente, del cotejo de las coberturas descritas, se advierte una coincidencia sustancial respecto de los servicios comprendidos, al encontrarse vinculados dentro de un mismo ámbito de actividad comercial. Esta circunstancia, sumada a la similitud existente entre los signos analizados, incrementa el riesgo de asociación o confusión en el público consumidor, considerando que las marcas podrían coincidir en sus canales de comercialización, puntos de venta y público destinatario.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la *marca oponente* presenta un logotipo de fondo negro, compuesto por la figura estilizada de una hamburguesa en líneas blancas, más la denominación "BURGUETE" en letras mayúsculas y tipografía imprenta, acompañada de las expresiones "DESDE 2020" y "MÁS QUE HAMBURGUESAS". Por su parte, la *marca solicitada* se encuentra conformada por la denominación "BURGERETE", en letras mayúsculas con tipografía especial de líneas amarillas, acompañada en su parte superior por una representación estilizada de una hamburguesa y, en la parte inferior, por un elemento gráfico que simula la base del pan, todo esto sobre un fondo color blanco. En este sentido, se advierte una notable similitud en la composición de ambos conjuntos marcarios, dada la coincidencia en la estructura y disposición de sus elementos principales, particularmente por la utilización de una figura de hamburguesa como elemento gráfico central y predominante, acompañada de denominaciones de similar extensión y estructura fonética, lo que genera una impresión visual y conceptual semejante.-----

marca oponente



marca solicitada



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*



Resolución N°

0527

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 194 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 06147/2023, SOLICITADO POR GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----

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".-----

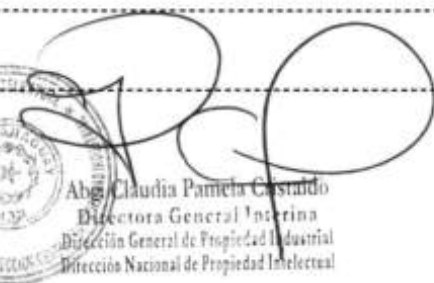
Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*²-----

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, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente 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° 194 de fecha 12 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente N° 06147/2023, solicitada a nombre de la firma GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° **0528**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.045, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASSABOR", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 16725/2017, SOLICITADO POR MARIO DÍAZ BENÍTEZ.-----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **MARIO DÍAZ BENITEZ**, por derecho propio, bajo patrocinio de la Abogada **ELBA ROSA BRÍTEZ DE ORTIZ**, contra la Resolución N° 1.045, de fecha 7 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2018, se presenta **MARIO DÍAZ BENÍTEZ**, por derecho propio, bajo patrocinio de la Abogada **ELBA ROSA BRÍTEZ DE ORTIZ**, e interpone recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 1.045, de fecha 7 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y en fecha 26 de diciembre de 2018, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al citado recurso.-----

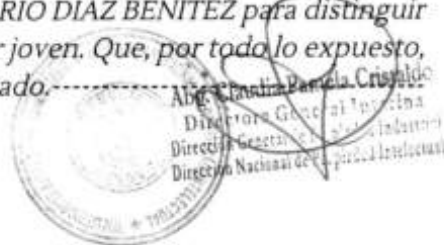
Que, en fecha 21 de febrero de 2020, se interpone recurso de apelación, el cual se concedió por providencia de fecha 18 de diciembre de 2020.-----

Que, en fecha 19 de enero de 2021, se presenta **MARIO DÍAZ BENÍTEZ**, por derecho propio, bajo patrocinio de la Abogada **ELBA ROSA BRÍTEZ DE ORTIZ**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "MASSABOR" 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: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) que, al observar la marca "MASSABOR" en relación con su cobertura de productos en la clase 30 del clasificador internacional, podemos ver claramente que estamos frente a una marca evocativa, esto es, aquellas que sugieren o dan una idea" acerca del campo operativo que identifican sus características o cualidades pero sin llegar a identificarse con ellas, las que a diferencia de los signos genéricos, descriptivos o de uso común, son plenamente identificables y registrables. Que, la marca solicitada por mi representada, no es el género de ningún producto y dicha expresión no es utilizada para referirse al tipo de producto de la clase 30, pues ella apunta específicamente a la elaboración de productos alimenticios, específicamente condimentos, por lo que no se avizora razón o fundamento alguno que justifique la aplicación de la causal de irregistrabilidad invocada es el rechazo. Que, además, la marca de mi representada puede ser considerada también como una marca de fantasía, que ha sido originalmente creada por el señor **MARIO DIAZ BENITEZ** para distinguir precisamente productos que ofrece en el mercado y es un emprendedor joven. Que, por todo lo expuesto, el signo solicitado cumple con todos los requisitos legales para ser registrado.-----



Resolución N° **0528**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.045, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASSABOR", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 16725/2017, SOLICITADO POR MARIO DÍAZ BENÍTEZ.-----

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

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

Que, analizada la cuestión, se advierte que la marca pretendida a registro se encuentra integrada por el término "MAS", que actúa como indicador cuantitativo o cualitativo de superioridad, y al unirse al vocablo "SABOR" la expresión que se convierte en una fórmula laudatoria destinada a resaltar una supuesta cualidad excelente o mejorada de los alimentos. En tal sentido, dicho elemento no cumple una función distintiva, sino meramente publicitaria, al limitarse a transmitir al consumidor la idea de que el producto identificado posee características superiores respecto de otros de su misma especie. En consecuencia, la combinación de ambos términos no genera una impresión de conjunto susceptible de conferir distintividad al signo, sino que se limita a describir y elogiar el producto que pretende distinguir.-----

Que, las Directrices de Examen establecen que la simple combinación de dos o más elementos descriptivos o genéricos no confiere distintividad al signo resultante, el cual continúa siendo descriptivo en su conjunto. En ese sentido, la expresión "MASSABOR" no incorpora ningún elemento de fantasía, originalidad o arbitrariedad capaz de apartarla del significado ordinario de los vocablos que la integran. Por el contrario, el consumidor pertinente percibirá de manera inmediata, directa y sin necesidad de esfuerzo intelectual que la marca alude a un "producto que posee un sabor superior" o con cualidades destacadas. En consecuencia, la unión de ambos términos constituye una descripción clara, previsible y directamente relacionada con los productos comprendidos en la clase 30, sin generar una impresión distintiva que permita identificar un origen empresarial específico. Por ello, el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de la prohibición absoluta prevista en el artículo 2, inciso e), de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 1.045, de fecha 7 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MASSABOR", Clase 30, Expediente N° 16725/2017, solicitada por MARIO DIAZ BENITEZ. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0529

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 802 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1598/2013, A NOMBRE DE KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. -----

Asunción,

31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC.** en contra de la Resolución N° 802 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2018, se presenta el representante convencional de **KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 802 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de octubre de 2018, la representante convencional de **KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) que mi mandante niega categóricamente que la marca CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY sea genérica, por el contrario, es una marca evocativa para la clase 41. 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 mismo de la actividad que desarrolla como marca. En segundo lugar, cabe señalar al Director General de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante es una denominación compuesta y debe ser evaluada en su conjunto y no por separado, existen varias marcas registradas en nuestro país con la marca CENTRO DE, además es de uso común y actualmente son utilizados en el mercado. En tercer lugar, cabe agregar que CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que sus servicios gozan de gran difusión, de hecho, mi mandate KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC., posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial."* -----

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


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 802 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1598/2013, A NOMBRE DE KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. -----

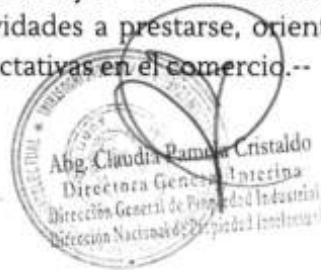
Que, en el marco del análisis de registrabilidad, corresponde evaluar el signo solicitado "CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY" bajo el principio fundamental de apreciación global. Si bien la denominación se encuentra conformada por vocablos que, aisladamente considerados, podrían estimarse de uso común o descriptivos, las directrices de examen exigen que la aptitud distintiva de una marca deba apreciarse ineludiblemente en función de la impresión general que produce en el público consumidor pertinente, evitando una disección fragmentada de sus componentes.-----

Que, en este contexto, si bien el vocablo "CENTRO" alude a un establecimiento y "KABBALAH" remite a un campo doctrinario preexistente, la articulación de estos términos junto con el elemento territorial "PARAGUAY" conforma un conjunto marcario con entidad propia. Conforme a los criterios de examen, una marca constituida por un conjunto de elementos debe analizarse en su totalidad; en el presente caso, la composición estructural le confiere al signo la aptitud suficiente para operar como indicador del sector de servicios educativos, superando el umbral de distintividad requerido y desvirtuando la objeción por genericidad. -----

Que, para zanjar cualquier aparente conflicto con el dominio público lingüístico, resulta imperioso aplicar el **Artículo 16 de la Ley N° 1294 de Marcas**, el cual consagra expresamente que *"cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. La operatividad de este precepto legal garantiza, de manera indubitable, que el otorgamiento de este signo complejo no conferirá a su titular un monopolio injustificado sobre las palabras genéricas aisladas. -----

Que, en atención a la norma citada, la concesión de la presente marca no coarta en absoluto la libre competencia, pues los terceros que ofrezcan servicios afines mantendrán incólume su legítimo derecho a utilizar términos como "centro", "kabbalah" o "Paraguay" en su sentido netamente informativo, descriptivo o referencial. Por consiguiente, la denominación opera como una fórmula de conjunto lícita para distinguir servicios, apartándose de la estricta prohibición absoluta tipificada en el **Artículo 2°, inciso e), de la Ley de Marcas**.-----

Que, adicionalmente, no se constata que la denominación en su conjunto atente contra el orden público o las buenas costumbres, ni que contenga elementos engañosos respecto a la naturaleza de los servicios, sorteando plenamente la prohibición del **Artículo 2°, inciso a), de la Ley N° 1294**. Al contrario, el signo comunica de forma fidedigna e inequívoca la temática de las actividades a prestarse, orientando adecuadamente al consumidor medio sin generar disonancias ni falsas expectativas en el comercio.--



Resolución N° **0529**

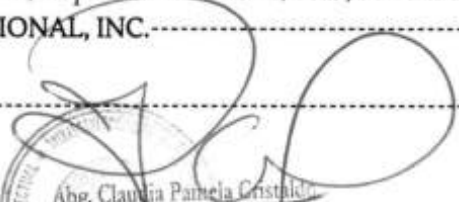
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 802 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1598/2013, A NOMBRE DE KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. -----

Que, en mérito a las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y constatándose que el signo en su conformación integral reviste de la distintividad necesaria para concurrir en el circuito comercial sin vulnerar los principios rectores del derecho marcario, es criterio de esta dependencia administrativa **revocar la resolución denegatoria apelada en todos sus términos**. En consecuencia, corresponde dictaminar favorablemente y ordenar la prosecución del trámite de registro de la marca "CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY", dejando expresa salvedad de la no reivindicación de uso exclusivo sobre los vocablos de dominio público que la integran.-----

Que, por todo lo expuesto, el signo estudiado no se subsume en la prohibición señalada. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 802 de fecha 14 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY", clase 41, Expediente N° 1598/2013, solicitada a nombre de KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N°

0530

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 801 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KABBALAH CENTER PARAGUAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1599/2013, A NOMBRE DE KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. en contra de la Resolución N° 801 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2018, se presenta el representante convencional de KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 801 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de octubre de 2018, la representante convencional de KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(..) que mi mandante niega categóricamente que la marca KABBALAH CENTER PARAGUAY sea genérica, por el contrario, es una marca evocativa para la clase 41. 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 mismo de la actividad que desarrolla como marca. En segundo lugar, cabe señalar al Director General de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante es una denominación compuesta y debe ser evaluada en su conjunto y no por separado, existen varias marcas registradas en nuestro país con la marca CENTRO DE, además es de uso común y actualmente son utilizados en el mercado. En tercer lugar, cabe agregar que CENTRO DE KABBALAH PARAGUAY es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que sus servicios gozan de gran difusión, de hecho, mi mandate KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC., posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial." -----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 801 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KABBALAH CENTER PARAGUAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1599/2013, A NOMBRE DE KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. -----

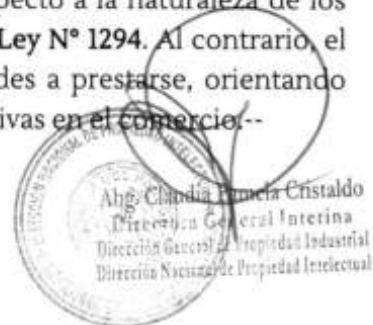
Que, en el marco del análisis de registrabilidad, corresponde evaluar el signo solicitado "KABBALAH CENTER PARAGUAY" bajo el principio fundamental de apreciación global. Si bien la denominación se encuentra conformada por vocablos que, aisladamente considerados, podrían estimarse de uso común o descriptivos, las directrices de examen exigen que la aptitud distintiva de una marca deba apreciarse ineludiblemente en función de la impresión general que produce en el público consumidor pertinente, evitando una disección fragmentada de sus componentes.-----

Que, en este contexto, si bien el vocablo "CENTER" (término en idioma inglés equivalente a "centro", de comprensión usual para el público local pertinente) alude a un establecimiento y "KABBALAH" remite a un campo doctrinario preexistente, la articulación de estos términos junto con el elemento territorial "PARAGUAY" conforma un conjunto marcario con entidad propia. Conforme a los criterios de examen, una marca constituida por un conjunto de elementos debe analizarse en su totalidad; en el presente caso, la composición estructural le confiere al signo KABBALAH CENTER PARAGUAY la aptitud suficiente para operar como indicador del sector de servicios educativos, superando el umbral de distintividad requerido y desvirtuando la objeción por genericidad.-----

Que, para zanjar cualquier aparente conflicto con el dominio público lingüístico, resulta imperioso aplicar el **Artículo 16 de la Ley N° 1294 de Marcas**, el cual consagra expresamente que *"cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. La operatividad de este precepto legal garantiza, de manera indubitable, que el otorgamiento de este signo complejo no conferirá a su titular un monopolio injustificado sobre las palabras genéricas aisladas. -----

Que, en atención a la norma citada, la concesión de la presente marca no coarta en absoluto la libre competencia, pues los terceros que ofrezcan servicios afines mantendrán incólume su legítimo derecho a utilizar términos como "centro", "kabbalah" o "Paraguay" en su sentido netamente informativo, descriptivo o referencial. Por consiguiente, la denominación opera como una fórmula de conjunto lícita para distinguir servicios, apartándose de la estricta prohibición absoluta tipificada en el **Artículo 2°, inciso e), de la Ley de Marcas**.-----

Que, adicionalmente, no se constata que la denominación en su conjunto atente contra el orden público o las buenas costumbres, ni que contenga elementos engañosos respecto a la naturaleza de los servicios, sorteando plenamente la prohibición del **Artículo 2°, inciso a), de la Ley N° 1294**. Al contrario, el signo comunica de forma fidedigna e inequívoca la temática de las actividades a prestarse, orientando adecuadamente al consumidor medio sin generar disonancias ni falsas expectativas en el comercio.-----



Resolución N° **0530**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 801 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KABBALAH CENTER PARAGUAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1599/2013, A NOMBRE DE KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC. -----

Que, en mérito a las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y constatándose que el signo en su conformación integral reviste de la distintividad necesaria para concurrir en el circuito comercial sin vulnerar los principios rectores del derecho marcario, es criterio de esta dependencia administrativa **revocar la resolución denegatoria apelada en todos sus términos**. En consecuencia, corresponde dictaminar favorablemente y ordenar la prosecución del trámite de registro de la marca "KABBALAH CENTER PARAGUAY", dejando expresa salvedad de la no reivindicación de uso exclusivo sobre los vocablos de dominio público que la integran.-----

Que, por todo lo expuesto, el signo estudiado no se subsume en la prohibición señalada. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 801 de fecha 14 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KABBALAH CENTER PARAGUAY", clase 41, Expediente N° 1599/2013, solicitada a nombre de **KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL, INC.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0531**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 561 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NAVARRO CORREAS" Y ETIQUETA, CLASE 33, EXPEDIENTE N° 14914/2009, A NOMBRE DE DIAGEO ARGENTINA S.A.

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Sundaram-Clayton Limited en contra de la Resolución N° 561 de fecha 22 de junio de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de DIAGEO ARGENTINA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 561 de fecha 22 de junio de 2012, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de diciembre de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de febrero de 2015, el representante convencional de DIAGEO ARGENTINA S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de marzo de 2017. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas "Art. 2° inc. c) ... las formas 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. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) para determinar la calidad usual y necesaria de una marca debemos tener presentes los conceptos de estos términos, de esta manera tenemos que .. las formas usuales son las que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias como bien dice el renombrado jurista argentino Jorge Otamendi. Ahora bien, analizando los conceptos y definiciones arriba mencionados, no hemos encontrado que la marca solicitada comparta alguna de las características del tipo de marcas que se menciona en el artículo 2° y que basaron el rechazo de la señora Jefa (...) -----

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


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

Resolución N° **0531**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 561 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NAVARRO CORREAS" Y ETIQUETA, CLASE 33, EXPEDIENTE N° 14914/2009, A NOMBRE DE DIAGEO ARGENTINA S.A.

Que, el signo solicitado debe ser evaluado ineludiblemente a partir de la impresión de conjunto que genera. Se constata que la solicitud corresponde a un signo mixto compuesto por elementos denominativos altamente distintivos (la designación principal "NAVARRO CORREAS" y la expresión "EXTRA BRUT"), combinados con la representación figurativa de un envase (una botella). Conforme a los criterios de examen, una marca constituida por un conjunto de elementos debe analizarse en su totalidad, y en este caso, la fuerte distintividad de las denominaciones principales impregna al signo de la aptitud necesaria para operar válidamente en el comercio. —————

Que, si bien es cierto que el Artículo 2, inciso c) de la Ley N° 1294 de Marcas prohíbe el registro aislado de "las formas usuales de un producto o de su envase", las Directrices de Examen de la DINAPI establecen expresamente que incluso una forma estándar o habitual carente de carácter distintivo por sí sola (como lo es una botella genérica) puede registrarse válidamente si se combina con otros elementos denominativos o figurativos distintivos. Cuando un signo distintivo, como la denominación "NAVARRO CORREAS", se aplica a una forma no distintiva de envase, la combinación resultante resulta distintiva en su conjunto. —————

Que, al analizar la figura de la botella depositada dentro de este conjunto mixto, no corresponde fragmentar ni aislar la silueta del envase de su etiqueta principal. El consumidor pertinente no percibe estos elementos de manera aislada, sino como una presentación comercial única e indivisible. La prominencia de la marca denominativa "NAVARRO CORREAS" asegura plenamente que el consumidor sea capaz de identificar a qué productor pertenece el producto, desvirtuando cualquier alegato de que el conjunto carece de aptitud diferenciadora en los estándares del mercado. —————

Que, en lo que respecta a la observación sobre la falta de una declaración expresa de no reivindicación de uso exclusivo sobre la figura de la botella, resulta imperativo dar estricto cumplimiento al **Artículo 16 de la Ley N° 1294 de Marcas**. Dicha norma consagra de pleno derecho que *"cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. En tal sentido, la ley opera de manera automática (*ex lege*), y el registro del signo en su conjunto no otorgará a su titular el derecho de oponerse al uso por terceros de envases estándar o comunes, como lo es la silueta de la botella en cuestión. —————

Que, por todo lo expuesto, la concesión de esta marca conjunta no genera un monopolio indebido ni restringe la libre disponibilidad de los envases usuales en el sector para los demás competidores, quedando salvaguardado el dominio público sobre la forma de la botella por imperio del propio Artículo 16 de la legislación marcaria. En consecuencia, habiendo el conjunto mixto superado el umbral de distintividad requerido, no subsisten impedimentos legales para su concesión, correspondiendo revocar la resolución u observación recurrida y disponer la prosecución de los trámites para su registro. —————

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



Resolución N° **0531**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 561 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NAVARRO CORREAS" Y ETIQUETA, CLASE 33, EXPEDIENTE N° 14914/2009, A NOMBRE DE DIAGEO ARGENTINA S.A.

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 561 de fecha 22 de junio de 2012 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NAVARRO CORREAS" Y ETIQUETA, clase 33, Expediente N° 14914/2009, solicitada a nombre de DIAGEO ARGENTINA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

0532

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.566, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNIBLEND" Y ETIQUETA, CLASE 07, EXPEDIENTE N° 2627/2017, A NOMBRE DE TZE LIN JANG. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por TZE LIN JANG, bajo patrocinio de la Abogada MARIA TERESA LÓPEZ ALMEIDA en contra de la Resolución N° 1.566, de fecha 7 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2019, se presenta TZE LIN JANG, bajo patrocinio de la Abogada MARIA TERESA LÓPEZ ALMEIDA e interpone Recurso de Reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1.566, de fecha 7 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 17 de abril de 2019, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al Recurso de Reconsideración, y se concedió el Recurso de Apelación. -----

Que, en fecha 27 de julio de 2020, se presenta TZE LIN JANG, bajo patrocinio de la Abogada MARIA TERESA LÓPEZ ALMEIDA y expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "B. BLEND", registrada con el número 439.119, en fecha 08 de mayo de 2017, a favor de B. BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) que, en primer lugar, mi pedido reúne los requisitos primordiales establecidos en la legislación marcaria vigente para obtener el registro correspondiente, en tal sentido, he solicitado el registro para los siguiente productos "Aspiradoras; Aspiradoras eléctricas; Aspiradoras para uso comercial e industrial; Aspiradoras para uso doméstico; Aparatos de limpieza a vapor; Aspiradoras robóticas; Aspiradoras para uso industrial; Batidoras eléctricas para uso doméstico; Compresores para aires acondicionados; Cortadoras de césped; Cortadores eléctricos de alimentos; Cuchillos eléctricos; Embutidoras de salchichas; Escobas eléctricas; Exprimidores de fruta eléctricos para uso doméstico; Exprimidores eléctricos de zumo de frutas; Exprimidores eléctricos para frutas y verduras; Extractores de jugo; Extractores de jugo de frutas eléctricos; Fileteadoras; Incubadoras de huevos; Limpiadoras de coser; Máquinas de embalaje para alimentos; Máquinas de enlatado; Máquinas de envasado al vacío; Máquinas eléctricas para encerar de uso doméstico; Máquinas eléctricas para triturar hielo; Máquinas extractoras de café; Máquinas filtradoras de leche; Máquinas lavadoras de ropa ... también cabe resaltar que la oponente protege productos distintos: Máquinas y aparatos para preparar bebidas, máquinas para preparar bebidas gasificadas, cilindros de co2 . En segundo lugar, se nota claramente la ausencia de perjuicio y finalmente la solicitud de marca no ha recibido oposiciones." -----



Resolución N° **0532**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1.566, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNIBLEND" Y ETIQUETA, CLASE 07, EXPEDIENTE N° 2627/2017, A NOMBRE DE TZE LIN JANG. -----

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

Que, conforme al principio de apreciación global, del análisis comparativo realizado se verifica la existencia de diferencias gramaticales relevantes entre los signos en conflicto. La similitud debe evaluarse considerando la impresión de conjunto que las marcas producen en el consumidor y, en el presente caso, dichas diferencias otorgan a cada marca una identidad conceptual propia que permite distinguirlas claramente en el mercado. -----

OMNIBLEND (marca solicitada)

B. BLEND (marca base del rechazo)

Que, el carácter distintivo de los signos marcarios y la eventual existencia de riesgo de confusión deben apreciarse necesariamente desde la perspectiva del consumidor relevante. En ese análisis, resulta imprescindible ponderar el grado de atención del público al que se dirigen, así como las características propias de los productos o servicios involucrados, especialmente su naturaleza, destino, finalidad y forma de utilización, a fin de determinar la impresión que los signos generan en el mercado. -----

Que, en ese orden de ideas, del examen de las coberturas reivindicadas por cada uno de los signos surge que estas se encuentran orientadas a sectores de consumidores claramente diferenciados. En consecuencia, la decisión de compra responderá a necesidades, intereses y finalidades distintas, lo que implica que los productos o servicios serán buscados a través de canales de comercialización y distribución diferentes. Esta circunstancia reduce significativamente la posibilidad de que ambos signos coincidan en el mercado y, por ende, atenúa de manera considerable el riesgo de confusión o de asociación indebida por parte del público consumidor rcio. -----

Que, aplicando el principio de interdependencia de los factores en la evaluación general, se colige que las marcadas diferencias gramaticales ya que los prefijos son disímiles mientras que el sufijo presente en ambas - BLEND - es de uso común, sumadas a la evidente distancia entre los productos específicos y sus consumidores destinatarios, resultan determinantes. Por ello, es altamente improbable.-----

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibición de registro establecida en el Artículo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las diferencias integrales señaladas nos permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

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


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

Resolución N° **0532**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1.566, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNIBLEND" Y ETIQUETA, CLASE 07, EXPEDIENTE N° 2627/2017, A NOMBRE DE TZE LIN JANG. —————

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1.566, de fecha 7 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. —————

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OMNIBLEND" Y ETIQUETA, clase 07, Expediente N° 2627/2017, solicitada a nombre de TZE LIN JANG. —————

Art. 3º NOTIFÍQUESE. —————


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

Resolución N° **0533**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 430, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPERGAS", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 21599/2017, SOLICITADO POR SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.-

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.**, contra la Resolución N° 430, de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 430, de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

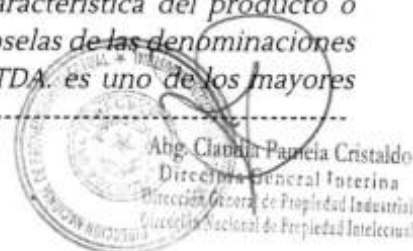
Que, en fecha 26 de diciembre de 2018, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al Recurso de Reconsideración y se concedió el Recurso de Apelación.-----

Que, en fecha 17 de enero de 2019, el representante convencional de **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de setiembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "SUPERGAS" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 04. Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) que, atendiendo al criterio que debe ser aplicado para valorar si una marca es genérica o no, Otamendi explica que puede formarse una denominación novedosa con la suma de palabras que carecería de originalidad por sí solas. La denominación SUPERGAS nos revela que la misma de ninguna manera puede considerarse genérica ya que no sólo no define que pretende cubrir ni a su categoría. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso, denominaciones genéricas para cubrir aceites industriales sería "aceites" o "lubricantes", entre tantos otros ejemplos que entran dentro de la categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la marca SUPERGAS es una denominación genérica. La norma prohibitoria en la que supuestamente encuadra la solicitud de mi mandante, reza que no pueden registrarse como marcas, denominaciones que puedan servir en el comercio para calificar o describir. En este sentido, es importante recordar que la marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca, distinguiendoselas de las denominaciones genéricas que son irregistrables. Mi mandante SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. es uno de los mayores distribuidores de gas del Brasil." -----



Resolución N°

0533

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 430, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPERGAS", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 21599/2017, SOLICITADO POR SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.-

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

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

Que, Que, analizada la cuestión, se advierte que la marca pretendida a registro se encuentra integrada por el término "GAS", el cual constituye la designación común y el nombre genérico de los propios productos comprendidos en la clase cuya protección se solicita, careciendo por ello de aptitud distintiva para individualizarlos en el mercado. Asimismo, incorpora el vocablo "SUPER", expresión de carácter laudatorio o encomiástico, de uso frecuente en el comercio para exaltar o destacar supuestas cualidades de excelencia, superioridad o mayor rendimiento de un producto o servicio. En tal sentido, dicho elemento no cumple una función distintiva, sino meramente publicitaria, al limitarse a transmitir al consumidor la idea de que el producto identificado posee características superiores respecto de otros de su misma especie. En consecuencia, la combinación de ambos términos no genera una impresión de conjunto susceptible de conferir distintividad al signo, sino que se limita a describir y elogiar el producto que pretende distinguir, razón por la cual el conjunto marcario resulta incapaz de cumplir la función esencial de identificar un origen empresarial determinado. -----

Que, las Directrices de Examen establecen que la simple combinación de dos o más elementos descriptivos o genéricos no confiere distintividad al signo resultante, el cual continúa siendo descriptivo en su conjunto. En ese sentido, la expresión "SUPERGAS" no incorpora ningún elemento de fantasía, originalidad o arbitrariedad capaz de apartarla del significado ordinario de los vocablos que la integran. Por el contrario, el consumidor pertinente percibirá de manera inmediata, directa y sin necesidad de esfuerzo intelectual que la marca alude a un "gas de calidad superior" o con cualidades destacadas. En consecuencia, la unión de ambos términos constituye una descripción clara, previsible y directamente relacionada con los productos comprendidos en la clase 04, sin generar una impresión distintiva que permita identificar un origen empresarial específico. Por ello, el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de la prohibición absoluta prevista en el artículo 2, inciso e), de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR las Resoluciones N° 430, de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SUPERGAS", Clase 04, Expediente N° 21599/2017, solicitada por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0534

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 17 DE MAYO 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KRON", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 46228/2017, A NOMBRE DE KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA. en contra de la Resolución N° 842, de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2018, se presenta la representante convencional de KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 842, de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de julio de 2018, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de febrero de 2019, la representante convencional de KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA. expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de mayo de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AKRON", registrada con el número 326.179, en fecha 12 de noviembre de 2009, a favor de CONDOR S.A.C.I. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) que la marca de mi mandante "KRON" se encuentra registrada en Brasil (su país de origen) bajo N° de proceso 821915371 y es un registro desde el año 1999. Que debemos llevar en cuenta que la marca de mi mandante es una marca notoria en su país desde hace ya varios años, por lo que, lo único pretendido por mi principal es lograr una mayor protección jurídica dentro de nuestro país. Que no es menos cierto que el hecho que el propietario de la marca registrada no haya presentado oposición contra la marca solicitada por mi representada se debe seguramente a que el mismo no se ve lesionado en sus derechos y/o prerrogativas por la solicitud de mi principal, así como no ve riesgo de dilución de la novedad y originalidad de su marca ya que el peligro de confusión y/o asociación de las marcas entre sí en el mercado es nulo por todas las argumentaciones esgrimidas con anterioridad. Es evidente que la evaluación de conjunto hecha por el titular de la marca "AKRON" fue la acertada." -----

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



Resolución N° **0534**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 17 DE MAYO 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KRON", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 46228/2017, A NOMBRE DE KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.-----

Que, las marcas deben ser analizadas de forma integral, en el presente caso, se advierte que desde el comparativo visual, los signos en conflicto presentan una semejanza gráfica de grado sumamente elevado, la marca solicitada **"KRON"** se encuentra enteramente contenida en la marca preexistente **"AKRON"**, de modo que el signo solicitado se estructura mediante la simple eliminación de la letra vocal inicial "A" del antecedente registrado. Al tratarse de signos denominativos sumamente cortos, el público consumidor percibe las marcas como un conjunto indisociable y no se detiene a realizar un análisis fragmentado o de disección de sus caracteres.-----

Que, al pronunciar ambas palabras, la marca solicitada **"KRON"** coincide de manera cuasi plena con la parte central del antecedente registrado **"AKRON"**. La omisión de la vocal inicial "A" en el signo solicitado no logra quebrar la cadencia, el ritmo de pronunciación ni la entonación general del vocablo preexistente, resultando ambos signos auditivamente confusos e indistinguibles al oído del público de destino.-----

KRON (marca solicitada)

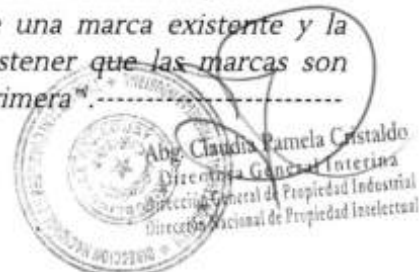
AKRON (marca base de rechazo)

Que, conceptualmente, al tratarse de vocablos de fantasía que carecen de un significado descriptivo o de uso común en relación con los productos tecnológicos de la Clase 09, ambos signos poseen una distintividad intrínseca normal y fuerte, lo cual impide que existan diferencias semánticas que puedan neutralizar la similitud gráfica y fonética analizada. Además, cabe resaltar que, ambas solicitudes han sido tramitadas para distinguir la totalidad de los productos comprendidos en la **Clase 09** de la Clasificación de Niza, acogiéndose a la facultad de no especificar bienes particulares dentro de la clase, y esta similitud determina que los productos circularán por canales de comercio idénticos, por tanto, el riesgo de confusión es elevadísimo. -----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.-----

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



Resolución N°

0534

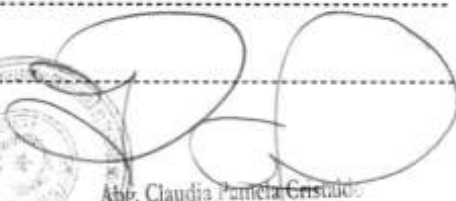
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 17 DE MAYO 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KRON", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 46228/2017, A NOMBRE DE KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.-----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal.

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

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 842, de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**KRON**", clase 09, Expediente N° **46228/2017**, solicitada a nombre de **KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0535**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1167, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIERRA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 58436/2013, A NOMBRE DE ANTALOS APPS LLC. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APPLE INC.** en contra de la Resolución N° 1167, de fecha 24 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **ANTALOS APPS LLC.** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 1167, de fecha 24 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 19 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al Recurso de Reconsideración.-----

Que, se tomó nota del cambio de nombre de titular pasando de **ANTALOS APPS LLC** a **APPLE INC.**, y se ha limitado la cobertura de productos a "Exclusivamente software de sistemas operativos".-----

Que, en fecha 08 de febrero de 2018, la representante convencional de **APPLE INC.**, interpuso recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1167, de fecha 24 de agosto de 2015, y se concedió en fecha 08 de marzo de 2018.-----

Que, en fecha 05 de abril de 2018, la representante convencional de **APPLE INC.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2018. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SIERRA", registrada con el número 339.418, en fecha 29 de octubre de 2010 a favor de AFENUR TRADING S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -----*

Que, cabe mencionar, que el registro base del rechazo se encuentra renovado según número 527054, con vencimiento en fecha 29 de marzo de 2030.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) como se puede observar, las denominaciones presenta diferencias en el plano visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, ambas marcas presentan una visión de conjunto totalmente distinta. En el plano fonético, al mencionar una denominación a continuación de la otra (SIERRA-SIERRA) resulta indudable que las marcas ostentan una pronunciación completamente distinta. En cuanto al plano conceptual, ambas denominaciones evocan*



Resolución N° **0535**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1167, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIERRA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 58436/2013, A NOMBRE DE ANTALOS APPS LLC. -----

ideas absolutamente diferentes, ya que la marca SIERRA de mi mandante tiene un significado propio, el cual se relaciona con un conjunto de montañas mientras que la denominación SIERA es una denominación de fantasía. Igualmente, además de que las marcas muestran diferencias en apariencia, pronunciación y

significado, cabe indicar que la marca de mi mandante se encuentra limitada para cubrir "exclusivamente software de sistemas operativos, comprendido en la clase 09 mientras que la marca citada como antecedente cubre "exclusivamente aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, en especial cámaras y monitores de seguridad. Es relevante mencionar que la marca de mi representada es reconocida en el mercado. -----

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

Que, conforme al principio de apreciación global, del análisis comparativo realizado se verifica la existencia de diferencias conceptuales relevantes entre los signos en conflicto. La similitud debe evaluarse considerando la impresión de conjunto que las marcas producen en el consumidor y, en el presente caso, dichas diferencias otorgan a cada marca una identidad conceptual propia que permite distinguirlas claramente en el mercado. -----

SIERRA (marca solicitada)

SIERA (marca base del rechazo)

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

Que, en tal sentido, atendiendo a las coberturas reivindicadas por cada signo, se observa que las mismas se encuentran dirigidas a públicos consumidores diferenciados. Al momento de efectuar la adquisición, estos consumidores lo harán en función de necesidades específicas claramente distintas, acudiendo a canales de distribución y comercialización diversos, lo que disminuye drásticamente la probabilidad de encuentro y de engaño en el comercio. -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos ubicados en la misma clase 09, es imperativo señalar que los mismos no pueden considerarse similares por el solo hecho de figurar en la misma clase de la nomenclatura oficial. La Clasificación de Niza tiene un propósito primordialmente administrativo, y, particularmente, la clase 09 incluye una variedad excepcionalmente amplia y disímil de productos, abarcando desde microscopios, simuladores de vuelo y computadoras, hasta extintores., en el presente caso, la solicitud de registro se encuentra limitada exclusivamente para "software de sistemas operativos", mientras que la otra protege productos distintos. -----



Resolución N° **0535**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1167, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIERRA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 58436/2013, A NOMBRE DE ANTALOS APPS LLC. -----

Que, aplicando el principio de interdependencia de los factores en la evaluación global, se colige que las marcadas diferencias conceptuales entre los signos, sumadas a la evidente distancia entre los productos específicos y sus consumidores destinatarios, resultan determinantes. Por ello, es altamente improbable

que el consumidor medio incurra en error o asuma equivocadamente que los productos identificados por las marcas confrontadas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, descartándose cualquier riesgo de confusión directa o por asociación. -----

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibición de registro establecida en el Artículo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las diferencias integrales señaladas nos permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1167, de fecha 24 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SIERRA", clase 09, Expediente N° 58436/2013, solicitada a nombre de **APPLE INC.** ---
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0536**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.338, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEBESIT", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73724/2017, A NOMBRE DE FUNSTAR S.R.L. Y JETHRO S.A. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FUNSTAR S.R.L. Y JETHRO S.A. en contra de la Resolución N° 2.338, de fecha 18 de Diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de enero de 2019 se presenta el representante convencional de FUNSTAR S.R.L. Y JETHRO S.A. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 2.338, de fecha 18 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de marzo de 2019, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al Recurso de Reconsideración, y se concedió el Recurso de Apelación. -----

Que, en fecha 15 de abril de 2019, el representante convencional de FUNSTAR S.R.L. Y JETHRO S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "BEBESIT" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) primeramente, corresponde mencionar que la marca "BEBESIT" no es genérica, sino que la misma es especial y novedosa y es una creación de mi mandante. Para determinar la calidad genérica o descriptiva de una marca, debemos tener presentes los conceptos de estos términos. De esta manera, tenemos que las designaciones genéricas son aquellas que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a lo que pertenece el objeto, como bien menciona el renombrado jurista argentino Jorge Otamendi. Asimismo, es importante recordar que la marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca, distinguiéndolas de las denominaciones genéricas que son irregistrables. Ahora bien, analizando los conceptos y definiciones arriba mencionadas, no hemos encontrado que la marca solicita comparta alguna característica del tipo de marcas que se mencionan en el artículo 2°." -----


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

Resolución N° 0536

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.338, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEBESIT", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73724/2017, A NOMBRE DE FUNSTAR S.R.L. Y JETHRO S.A. -----

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

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

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

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

Que, analizada la cuestión, del examen de registrabilidad de la marca solicitada "BEBESIT" se advierte que la estructura de la denominación se compone por la conjunción de la palabra en español "BEBÉ" —la cual alude de forma indirecta a la clase de consumidor destinatario del producto— y el vocablo en idioma inglés "SIT" —que evoca la acción de sentarse o el término *seat* (asiento). Esta articulación de elementos no constituye una descripción directa, predecible o necesaria de los productos de la Clase 12 conforme a la prohibición tipificada en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N° 1294 de Marcas, sino que conforma una denominación alusiva que demanda un proceso asociativo o un mínimo esfuerzo intelectual por parte del consumidor pertinente para relacionar el signo con los bienes que pretende distinguir. -----

Que, al respecto, las Directrices de Examen de la DINAPI determinan expresamente que la exclusión absoluta por descriptividad no resulta aplicable a aquellos signos que son puramente sugestivos o alusivos, limitándose a proveer una referencia indirecta, vaga o que exige un proceso cognitivo por parte del público para asociarlos con el producto. En tal sentido, la normativa paraguaya ampara la registrabilidad de marcas con distintividad alusiva (también catalogadas como marcas débiles), razón por la cual, al verificarse que la denominación analizada reúne la aptitud marcaria exigida en el Artículo 1 de la Ley de Marcas, corresponde revocar la resolución de rechazo y ordenar la prosecución de los trámites para la concesión del registro solicitado. -----

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


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

Resolución N° **0536**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.338, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEBESIT", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73724/2017, A NOMBRE DE FUNSTAR S.R.L. Y JETHRO S.A. -----

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2.338, de fecha 18 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BEBESIT", clase 12, Expediente N° 73.724/2017, solicitada a nombre de FUNSTAR S.R.L. Y JETHRO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.865, DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2075/2017, A NOMBRE DE PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ CERDA. —————

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ CERDA en contra de la Resolución N° 2.865, de fecha 22 de setiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2017 se presenta el representante convencional de PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ CERDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.865, de fecha 22 de setiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, en fecha 11 de octubre de 2017, fue dictada la providencia por la cual se concedió el Recurso de Apelación. —————

Que, en fecha 22 de noviembre de 2017, el representante convencional de PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ CERDA expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de agosto de 2018. —————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA, ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado." —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) que, el director de marcas, ha omitido aspectos importantes que conforman el signo marcario de mi comitente y los cuales son inevitables e indispensables al objeto de la solicitud. En primer lugar, mi representado solicitó el registro de la marca "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA, para cubrir productos de la clase 03. En efecto, se sanciona la irreregistrabilidad como marca a los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio", es decir, las expresiones genéricas. Tales denominaciones son utilizadas ordinariamente para designar el género global de los productos, servicios o establecimientos que se pretender distinguir o una de sus especies. Por ejemplo, la expresión "SOFTWARE" para distinguir productos consistentes en programas computacionales grabados de la clase 09, "MOCASIN" para distinguir zapatos de la clase 25, o bien "PELUCHE" para distinguir juguetes de la clase 28. En consecuencia, el criterio decisivo para otorgar a una expresión el carácter de genérico es el significado que la misma tiene para los consumidores, y no es el caso de autos. —————

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

Resolución N°

0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.865, DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2075/2017, A NOMBRE DE PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ CERDA. -----

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

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA resulta descriptiva o genérica para los productos de la clase 03 que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

Que, analizada la cuestión, del examen de registrabilidad de la marca solicitada "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA, se advierte que la estructura denominativa se encuentra integrada por el signo "+", comúnmente utilizado para transmitir la idea de valor agregado; la letra "C", cuya significación resulta abierta a diversas interpretaciones para el consumidor pertinente; y la expresión en idioma inglés "MASS CONTROL", que literalmente puede entenderse como "control de masa" o "control del volumen". La combinación de tales elementos no constituye la designación usual de los productos comprendidos en la clase 03, ni describe de manera directa, inmediata y necesaria su naturaleza, composición, destino o demás características esenciales en los términos previstos en el artículo 2, inciso e), de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. Antes bien, el conjunto marcario genera una expresión de carácter sugestivo que requiere un proceso de asociación intelectual para vincularla con los productos que pretende distinguir, sin que el consumidor pueda inferir, de forma automática e inequívoca, una característica específica de los mismos. –

Que, al respecto, las **Directrices de Examen de la DINAPI** determinan expresamente que la exclusión absoluta por descriptividad no resulta aplicable a aquellos signos que son puramente sugestivos o alusivos, limitándose a proveer una referencia indirecta, vaga o que exige un proceso cognitivo por parte del público para asociarlos con el producto. En tal sentido, la normativa paraguaya ampara la registrabilidad de marcas con distintividad alusiva (también catalogadas como marcas débiles), razón por la cual, al verificarse que la denominación analizada reúne la aptitud marcaria exigida en el **Artículo 1 de la Ley de Marcas**, corresponde **revocar la resolución de rechazo** y ordenar la prosecución de los trámites para la concesión del registro solicitado. -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Mto. 2017

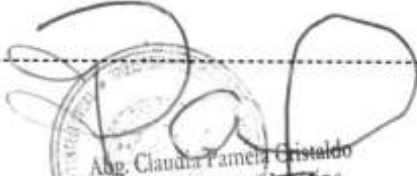
Resolución N°

0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.865, DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2075/2017, A NOMBRE DE PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ CERDA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2.865, de fecha 22 de setiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "+C MASS CONTROL" Y ETIQUETA, clase 03, Expediente N° 2075/2017, solicitada a nombre de PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ CERDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0538**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 544, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLADIATOR" Y ETIQUETA, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 81433/2017, SOLICITADA POR GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI contra la Resolución N° 544, de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020, se presenta el representante convencional de GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI, e interpone recurso de apelación en contra de la Resoluciones N° 544, de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de setiembre de 2020, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de noviembre de 2020, el representante convencional de GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI, solicita la limitación de la cobertura de productos a "todos, excluyendo expresamente software y equipos de videojuegos y lotería", de la cual se tomó nota por providencia de fecha 23 de febrero de 2022.

Que, en fecha 06 de noviembre de 2020, el representante convencional de GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GLADIATOR" Y ETIQUETA, registrada con el número 494.702, en fecha 18 de octubre de 2019, a favor de GAUSELMANN GMBH. Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) que, si bien es cierto que ambas marcas son idénticas en la denominación, el signo solicitado "GLADIATOR" Y ETIQUETA, presenta otros elementos que en definitiva permitirán la coexistencia pacífica con la marca citada como antecedente. Productos distintos: es sabido que en materia marcaria rige el llamado "principio de la especialidad" en virtud del cual los derechos exclusivos sobre la marca se adquieren en principio con respecto a los productos o servicios para cuya protección ha sido registrada, por lo que no cabe oponerse en virtud a ella a otras solicitudes de registro de la misma marca u otra similar para productos o servicios distintos. -----



Resolución N° **0538**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 544, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLADIATOR" Y ETIQUETA, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 81433/2017, SOLICITADA POR GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI. -----

Que, volviendo al caso particular, tenemos que la marca GLADIATOR de la marca antecedente por la cual fue rechazada provisoriamente la solicitud protege: Software, software para videojuegos y para juegos de ordenador, entre otros. Atendiendo a la cobertura mencionada, mi mandante ha limitado su marca GLADIATOR Y ETIQUETA, excluyendo expresamente software y equipos de videojuegos y lotería, justamente para evitar cualquier riesgo de confusión, ya que ningún consumidor podrá confundir la marca GLADIATOR Y ETIQUETA, de mi mandante, marca especializada en productos electrodomésticos y herramientas para el hogar, frente a la marca GLADIATOR de juegos y apuestas en línea. -----

Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "GLADIATOR" clase 09 y la marca base del rechazo "GLADIATOR" Clase 09.-----

GLADIATOR *(solicitada), y*

GLADIATOR *(marca base de rechazo)*

Que, en el caso de autos, si bien la marca solicitada "GLADIATOR" pretende amparar todos los productos de la clase 09, con exclusión expresa de software y equipos de videojuegos y lotería, dicha limitación de cobertura no resulta suficiente para enervar el riesgo de confusión derivado de la identidad denominativa existente con la marca antecedente "GLADIATOR", registrada en la clase 09. En efecto, ambas marcas reproducen íntegramente la misma expresión, circunstancia que determina una identidad gráfica, fonética y conceptual absoluta. Asimismo, aun cuando la solicitante haya restringido el alcance de los productos reivindicados, ambas marcas continúan coexistiendo dentro de la misma clase del nomenclador internacional, tratándose de productos que, por su naturaleza tecnológica, pueden compartir canales de comercialización, estrategias de distribución y un mismo público consumidor. En consecuencia, la exclusión invocada no elimina el riesgo de asociación o confusión en el mercado, pues la identidad marcaria subsiste con independencia de la limitación parcial de la cobertura pretendida.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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. -----


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

Resolución N° **0538**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 544, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLADIATOR" Y ETIQUETA, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 81433/2017, SOLICITADA POR GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única"*.-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 544, de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "GLADIATOR" Y ETIQUETA, Clase 05, Expediente N° 81433/2017, solicitada por **GABRIEL MAXIMILIANO MARCONI**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----


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

Resolución N°

0539

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 26, DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TU MEJOR DECISIÓN" Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18044/2017, SOLICITADO POR GALO JORGE SAGUIER BLANCO.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GALO JORGE SAGUIER BLANCO, contra la Resolución N° 26, de fecha 5 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2018, se presenta GALO JORGE SAGUIER BLANCO, por derecho propio, bajo patrocinio del Abogado ALEJANDRO GUANES MERSAN e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 26, de fecha 5 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 28 de mayo de 2018, fue dictada la providencia por la cual se concede el recurso de apelación.-----

Que, en fecha 14 de agosto de 2018, GALO JORGE SAGUIER BLANCO, por derecho propio, bajo patrocinio del Abogado ALEJANDRO GUANES MERSAN expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de febrero de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "TU MEJOR DECISIÓN" Y ETIQUETA ha sido presentada para amparar los productos 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: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado ".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) que, al analizar las disposiciones precedentes, me ha sido imposible ubicar a la denominación solicitada dentro de alguna de las prohibiciones establecidas por la ley. En efecto, la denominación "TU MEJOR DECISIÓN", no ofende el orden público, la moral, las buenas costumbres, no incorpora ningún símbolo que represente a un estado, personas de derecho público u organizaciones internacionales, la denominación no representa un color aislado, ... en definitiva, la denominación que he solicitado no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley. Debemos recordar además que estas prohibiciones son taxativas. El examinador no puede excederse de los términos de la ley e impedir la adquisición de derechos legítimos, cuando se han cumplido todos los requisitos que dispone el marco jurídico vigente. En el caso que nos ocupa, he solicitado legítimamente el registro de una denominación en la clase 35, es decir, además de ser intrínsecamente registrable, la marca no había sido previamente registrada ni solicitada por terceros. Por ende, bajo ningún criterio razonable puede afirmarse que la denominación "TU MEJOR DECISIÓN" Y ETIQUETA, infrinja el artículo 2 de la ley de marcas.-----

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

Resolución N° **0539**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 26, DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TU MEJOR DECISIÓN" Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18044/2017, SOLICITADO POR GALO JORGE SAGUIER BLANCO.-----

Que, la novedad que la ley de marcas exige al solicitante se refiere a la capacidad distintiva de un signo con relación a un determinado producto o servicio. El derecho de marcas no ha sido creado para evaluar o juzgar sobre la creatividad empleada por el solicitante al momento de elegir los signos que distinguirán sus servicios. Como bien dice Otamendi "No hay que crear o inventar un signo para poder registrarlo sino hay que ser el primero en adoptarlo." -----

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

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

Que, analizada la cuestión, se advierte que la estructura sintáctica de la marca solicitada "TU MEJOR DECISIÓN" se limita a expresar un mensaje de contenido estrictamente publicitario y utilitario, desprovisto de la aptitud marcaria y la fuerza distintiva requeridas por el Artículo 1° de la Ley N° 1294/98 de Marcas para identificar y distinguir el origen de las prestaciones que pretende amparar. De conformidad con los criterios de las Directrices de Examen de la DINAPI, el conjunto se estructura sobre el vocablo de neto carácter laudatorio u optimizador "MEJOR", el cual califica subjetivamente cualidades de supuesta superioridad o excelencia de los productos o servicios. Al constituir una ponderación promocional de uso común y libre disponibilidad en el tráfico mercantil, dicho elemento laudatorio se asimila directamente a una indicación descriptiva irregistrable bajo la prohibición absoluta contemplada en el Artículo 2°, inciso e) de la referida ley, la cual busca evitar monopolios injustificados sobre términos que deben permanecer al alcance de todos los operadores económicos. Asimismo, al tratarse de un lema lineal y de uso ordinario en la propaganda, el signo carece de factores de originalidad, intriga, sorpresa o de una construcción sintáctica inusual que exija un proceso cognitivo o esfuerzo interpretativo por parte del consumidor para memorizarlo y diferenciarlo. Al ser percibida por el público relevante únicamente como una declaración elogiosa y una fórmula de propaganda comercial, la frase deviene incapaz de romper el principio de especialidad, toda vez que esta regla de la propiedad industrial presupone que el signo sea, en primer término, apto para individualizar las prestaciones de un competidor frente a otro. Al no operar el signo propuesto como un verdadero vector de diferenciación competitiva en el mercado, se concluye que carece de la capacidad de indicar el origen empresarial y, por ende, corresponde confirmar la denegación de la solicitud de registro -----


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

Resolución N°

0539

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 26, DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TU MEJOR DECISIÓN" Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18044/2017, SOLICITADO POR GALO JORGE SAGUIER BLANCO.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 26, de fecha 5 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TU MEJOR DECISIÓN" Y ETIQUETA, Clase 35, Expediente N° 18044/2017, solicitada por GALO JORGE SAGUIER BLANCO. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0540**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.351, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACASIA DEL ESTE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9977/2017, SOLICITADA POR ACASIA DEL ESTE S.A. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de ACASIA DEL ESTE S.A. contra la Resolución N° 3.351, de fecha 5 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018, se presenta la representante convencional de ACASIA DEL ESTE S.A., e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3.351, de fecha 5 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de julio de 2018, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de reconsideración, y en la misma, se concedió el recurso de apelación en subsidio. -----

Que, en fecha 26 de julio de 2018, la representante convencional de ACASIA DEL ESTE S.A., expresó agravios. Esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 4 de setiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, con la conclusión de la resolución N° 3.351/2017, se ha incurrido en un claro error de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la decisión de rechazar la presente solicitud. Que, en primer lugar, si bien ambas denominaciones comparten la denominación ACACIA, la marca de mi mandante está compuesta por otro término lo cual ya la hace diferente que son esenciales para su convivencia pacífica en el mercado. Las marcas enfrentadas ya que cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial y dichas diferencias son decisivas para su convivencia pacífica en el mercado. Que, en segundo lugar, mencionar un punto muy importante la marca de mi mandante comercializa la **venta de carne de ave, cerdo y vacuna, ensalada de frutas, grasas de cerdo, legumbres, paja para animales** y la marca antecedente se dedica a la venta de muebles y electrodomésticos. En consecuencia, sin lugar a dudas son disímiles." -----

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

Que, conforme al principio de apreciación global, la similitud o diferencia debe evaluarse considerando la impresión de conjunto que las marcas producen en el consumidor y, en el presente caso, si bien comparten una palabra no es suficiente para declararlas confundibles y permite distinguirlas claramente en el mercado, tal como se aprecia. -----

ACASIA DEL ESTE (marca solicitada)

ACACIA (marca base del rechazo)



Resolución N° **0540**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.351, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACASIA DEL ESTE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9977/2017, SOLICITADA POR ACASIA DEL ESTE S.A. -----

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

Que, en tal sentido, atendiendo a las coberturas reivindicadas por cada signo, se observa que las mismas se encuentran dirigidas a públicos consumidores diferenciados. Al momento de efectuar la adquisición, estos consumidores lo harán en función de necesidades específicas claramente distintas, acudiendo a canales de distribución y comercialización diversos, lo que disminuye drásticamente la probabilidad de encuentro y de engaño en el comercio. -----

Que, bajo la consideración de las normas que rigen la propiedad industrial, al verificarse que la marca pretendida corresponde al nombre comercial en uso por la firma solicitante, corresponde hacer lugar a la procedencia de la solicitud bajo el amparo directo del Artículo 72 y concordantes de la legislación marcaria.

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibición de registro establecida en el Artículo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las diferencias integrales señaladas nos permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 3.351, de fecha 5 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ACASIA DEL ESTE", Clase 35, Expediente N° 9977/2017, solicitada por ACASIA DEL ESTE S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N°

0541

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2189 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 34460/2013, SOLICITADO POR MARKATRADE INC.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARKATRADE INC.** contra la Resolución N° 2189 de fecha 03 de diciembre 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **MARKATRADE INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2189 de fecha 03 de diciembre 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 26 de febrero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de julio de 2020, el representante convencional de **MARKATRADE INC.** expresó agravios; dictándose en fecha 18 de septiembre de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 20 de agosto de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **DALLAS S.A.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2021.-----

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 fue declarada la rebeldía del representante convencional de **CHATTEM, INC. (Aventisub II Inc.)** y en la misma fecha esta Dirección General llamó autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, analizando las marcas "CALOX" (marca solicitada) vs. "CALCO" y "MAALOX" (marcas oponentes), encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada. La marca solicitada se encuentra casi enteramente contenida en la registrada. Así resulta que la solicitud carece de novedad, y no podrá convivir pacíficamente con la registrada por mi mandante. por lo que de introducirse al mercado inevitablemente el público consumidor lo asociará y confundirá entre sí(...)".-----

Que, se agravia el apelante **MARKATRADE INC.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, por la citada Resolución se ha declarado procedente a la acción deducida por la firma **AVENTISUB II LLC**, contra el pedido de registro de la marca "CALOX".../....Que, contrariamente a lo señalado por el Inferior, ésta representación entiende que entre la marca "CALOX" solicitada por mi mandante, y la marca "MAALOX" por la cual se opone la adversa legal, **EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAS** en los planos **VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO y FONÉTICO**. Que, en efecto, al cotejar las denominaciones en pugna, notamos que entre la **RAIZ** de la marca solicitada por mi mandante, formada por las letras "CA" y la **RAIZ** de la marca oponente,



Resolución N° **0541**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2189 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 34460/2013, SOLICITADO POR MARKATRADE INC.-----

formada por las letras "MAA", existen notorias diferencias en todos los planos comparativos. (...)-----

Que, se agravia el apelante **MARKATRADE INC.**, y entre otros argumentos igualmente expresa: "(...) Que, por la citada Resolución se ha declarado procedente a la acción deducida por la firma **DALLAS S.A.**, contra el pedido de registro de la marca "CALOX"....Que, en primer término, debemos señalar que entre las denominaciones en pugna **EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAS** en los planos **VISUAL, GRAFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO**. Que, si bien las marcas en pugna utilizan una misma radical, formada por las letras "CA", las terminaciones son **TOTALMENTE 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. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "**CALOX Y ETIQUETA**" (Clase 05) y las marcas oponentes "**CALCO**" (Clase 05), "**MAALOX**" (Clase 05).-----

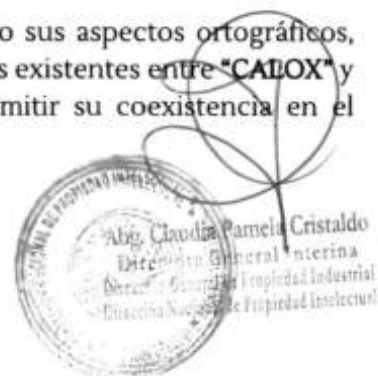
Que, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "**CALOX**" y la marca oponente "**CALCO**", se advierte que ambas comparten únicamente la secuencia inicial "**CAL**", circunstancia que, por sí sola, no resulta suficiente para generar confundibilidad. En el aspecto ortográfico, las diferencias se evidencian en la terminación de cada signo, ya que la marca solicitada concluye con la secuencia "**OX**", mientras que la marca oponente finaliza con "**CO**", lo que les confiere una configuración gráfica claramente diferenciada. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones también producen una impresión sonora distinta, pues se pronuncian como "**CA-LOX**" y "**CAL-CO**", respectivamente, presentando diferente terminación, cadencia y sonoridad, circunstancias que permiten al consumidor distinguirlas sin dificultad. -----

Por otra parte, al comparar la marca solicitada "**CALOX**" con la marca oponente "**MAALOX**", también se advierten diferencias relevantes. En el plano ortográfico, si bien ambos signos contienen la secuencia "**ALOX**", la marca oponente incorpora al inicio el elemento "**MAA**", el cual modifica de manera significativa la extensión, estructura y configuración visual del conjunto marcario. A su vez, desde la perspectiva fonética, las expresiones generan impresiones auditivas claramente distintas, toda vez que la marca solicitada se pronuncia "**CA-LOX**", mientras que la marca oponente se articula como "**MAA-LOX**", diferenciándose en su sílaba inicial, ritmo y sonoridad global, elementos que contribuyen a evitar un riesgo de confusión en el consumidor. -----

CALOX (marca solicitada), y
CALCO (marca oponente)

CALOX (marca solicitada), y
MAALOX (marca oponente)

En consecuencia, apreciadas las marcas en su conjunto y considerando sus aspectos ortográficos, fonéticos y la impresión general que proyectan, se concluye que las diferencias existentes entre "**CALOX**" y las marcas oponentes "**CALCO**" y "**MAALOX**" resultan suficientes para permitir su coexistencia en el



Resolución N° 0541

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2189 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 34460/2013, SOLICITADO POR MARKATRADE INC.-----

mercado, sin que se configure un riesgo de confusión o asociación indebida respecto de su origen empresarial. -----

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

Que, además de las diferencias previamente señaladas, corresponde destacar que las marcas oponentes "MAALOX" (Clase 05) y "CALCO" (Clase 05), constituyen signos exclusivamente denominativos, mientras que la marca solicitada "CALOX" (Clase 05) se presenta como una marca mixta. En efecto, la solicitud incorpora la denominación "CALOX" escrita en letras mayúsculas, con una tipografía de imprenta de trazo grueso y color negro, como se puede observar en el siguiente cotejo: -----

Marca Solicitada

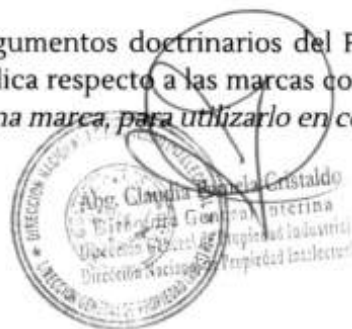
Marcas Oponentes

CALOX

Denominativas

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas "CALOX" (solicitada) y "CALCO", "MAALOX", (oponentes), coinciden en sus desinencias "CAL" y "LOX" respectivamente, sin embargo, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: CALEY, Clase 05, Registro N° 466375 a nombre de BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT; CALEQUE, Clase 05, Registro N° 433253 a nombre de JOHNSON & JOHNSON; CALQUENCE, Clase 05, Registro N° 523749 a nombre de ASTRAZENECA AB; CALLIQUAT, Clase 05, Registro N° 574582 a nombre de ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.; GLICALOX, Clase 05, Registro N° 458105 a nombre de LABORATORIOS EUDERMA S.R.L.; VILOX, Clase 05, Registro N° 436804 a nombre de SCAVONE HNOS. S.A.; MFLOX, Clase 05, Registro N° 557591 a nombre de PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría los titulares de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad sílabas con las cuales ya coexisten previamente. -----

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



Resolución N° **0541**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2189 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 34460/2013, SOLICITADO POR MARKATRADE INC.-----

con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles¹. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado constituye un indicio claro de que los elementos comunes "CAL" y "LOX" carecen de suficiente fuerza distintiva como para ser monopolizados en forma exclusiva. Por consiguiente, dichos elementos deviene irrelevantes a los fines del cotejo marcario y deben ser descartados del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario*".²-----

En conclusión, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.-----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2189 de fecha 03 de diciembre 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


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

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

² Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas; requisitos de fondo para el examen de marcas; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucassee. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Resolución N° **0541**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2189 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 34460/2013, SOLICITADO POR MARKATRADE INC.

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, Expediente N° 34460/2013, solicitada a nombre de MARKATRADE INC.

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



Abis Claudia Pamela Cristaldo
Vice-Secretaria General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0542

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2488 DE FECHA 1 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Speed i", Clase 06, EXPEDIENTE N° 42673/2024, SOLICITADO POR LAI, JUNHAI.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LAI, JUNHAI, contra la Resolución N° 2488 de fecha 1 de setiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 se presenta la representante convencional de LAI, JUNHAI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2488 de fecha 1 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de febrero de 2026, la representante convencional de LAI, JUNHAI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1782448 Denominación SPEED Clase 6 Registro 453655 Titular Gustavo Lorenzo Torres Duarte [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) la marca SPEEDI, titularidad de Lai Junhai, identifica productos industriales dentro del sector de herrajes arquitectónicos y sistemas para puertas y vidrio, fabricados por una compañía con trayectoria internacional en el desarrollo y producción de hardware especializado.../... Cabe destacar que la marca SPEEDI, perteneciente al Sr. Lai Junhai, no constituye un signo aislado ni de creación reciente, sino un activo marcario utilizado y protegido de manera sistemática en el tráfico comercial internacional para identificar productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza (...)"*-----

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

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2488 DE FECHA 1 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Speed i", Clase 06, EXPEDIENTE N° 42673/2024, SOLICITADO POR LAI, JUNHAI.-----

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 "Speed i" (Clase 06) y la marca registrada "SPEED" (Clase 06). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "SPEED" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "Speed i" reproduce íntegramente la expresión "SPEED", incorporando únicamente la letra "i" en una posición secundaria, circunstancia que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva su identidad sonora y será el elemento que permanecerá en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra "i" introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación.-----

Speed i (marca solicitante), y
SPEED (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "Speed i" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase 06, específicamente de: "...Apoyos metálicos; puntales metálicos; dispositivos metálicos no eléctricos de cierre de puertas; bisagras metálicas; herrajes para muebles; cadenas metálicas; puertas metálicas; manijas y picaportes metálicos para puertas; artículos de ferretería metálicos; muelles, resortes [se comprende artículos de ferretería metálicos]...". Por su parte, la marca base de rechazo "SPEED" Registro N° 453655 posee la cobertura de "Todos" los productos de la misma clase del nomenclador internacional. 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 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 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"¹. -----

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

Resolución N°

0542

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2488 DE FECHA 1 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Speed i", Clase 06, EXPEDIENTE N° 42673/2024, SOLICITADO POR LAI, JUNHAI.-----

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 (...)".*² -----

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, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas analizadas 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, por tanto, corresponde *confirmar la resolución recurrida.*-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2488 de fecha 1 de setiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "Speed i", Clase 06, Expediente N° 42673/2024, solicitada a nombre de LAI, JUNHAI.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° **0543**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 12 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 92688/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** contra la Resolución N° 12 de fecha 06 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de la firma **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N°12 de fecha 06 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de marzo 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 **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1800598 Denominación FENICIA Clase 9 Registro 459907 Titular Compañía Europea Paraguaya De Artículos De Lujo - Cepal S.a. [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado*".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) *Clase 9 y Clase 42 no se parecen por que abarcan ámbitos completamente distintos del registro de marcas.../...Otra diferencia es que 'FENICIA' es una marca denominativa, mientras 'FENICIO ECOMMERCE' es una marca mixta que incluye un logo original y muy distintivo.../...La solicitud de mi mandante no fue objeto de oposición, por parte del titular de la marca 'FENICIA' ni de ningún otro tercero. Esto demuestra que los actores del mercado, incluyendo a quienes supuestamente podrían verse afectados, consideran que no existe riesgo de confusión y que la coexistencia de ambos signos es el comercio es perfectamente posible y legítima (...)*".----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "**FENICIO ECOMMERCE**" Clase 42 y la marca antecedente "**FENICIA**" Clase 09, Registro N° 459907.-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan cierta proximidad derivada de la coincidencia parcial de las letras iniciales "**FENICI**"; sin embargo, se diferencian



Resolución N°

0543

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 12 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 92688/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

claramente en su estructura y composición. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la expresión "FENICIO", seguida del vocablo inglés "ECOMMERCE" y de elementos gráficos, mientras que la marca antecedente "FENICIA" está constituida por un único término. Asimismo, la terminación de ambas denominaciones es diferente, pues la solicitada culmina en "O" y la antecedente en "A", diferencias que, sumadas a la incorporación del segundo elemento denominativo, generan una configuración gráfica y una impresión visual claramente diferenciadas.-----

Desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten una sonoridad inicial semejante, las diferencias existentes en la terminación de los términos principales, así como la incorporación del vocablo "ECOMMERCE", producen una cadencia, ritmo y extensión fonética distintos, generando una percepción auditiva diferenciada.-----

FENICIO ECOMMERCE (solicitada), y

FENICIA (marca base de rechazo)

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

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la **marca antecedente** carece de elementos gráficos, la **marca solicitada** no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una etiqueta compuesta por la denominación de la marca, escrita en letras mayúsculas de imprenta de color negro, destacándose en su lado izquierdo el contorno de la proa de un barco mercante fenicio en color blanco sobre un círculo celeste. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente:-----

marca solicitada



marca base rechazo

denominativa



Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "FENICIO ECOMMERCE", coincide con la razón social de la firma solicitante, FENICIO PARAGUAY E.A.S.

Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 12 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 92688/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

UNIPERSONAL. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él.-----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "FENICIO" clase 36 Registro N° 624990; "FENICIO" clase 39 Registro N° 624989; "FENICIO ACADEMY" clase 41 Registro N° 631362; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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



Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 12 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 92688/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 12 de fecha 06 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente N° 92688/2024, solicitada a nombre de FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0544**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 11 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92684/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** contra la Resolución N° 11 de fecha 06 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de la firma **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 11 de fecha 06 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de marzo 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 **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1800597 Denominación FENICIA Clase 35 Registro 459906 Titular Compañía Europea Paraguaya De Artículos De Lujo - Cepal S.a. [PY]; Expediente 2018-1800598 Denominación FENICIA Clase 9 Registro 459907 Titular Compañía Europea Paraguaya De Artículos De Lujo - Cepal S.a. [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Por tanto, las marcas claramente no son 'casi idénticas'. Nuestra denominación es más extensa y compleja que 'FENICIA', pues incluye una indicación sobre el rubro al que se dedicará la empresa titular, especificidad que no existe en el citado antecedente. La segunda diferencia es el alcance de los servicios que protegen. Adjuntamos un cuadro comparativo para que se note mejor la diferencia entre ambas marcas .../...La solicitud de mi mandante no fue objeto de oposición, por parte del titular de la marca 'FENICIA' ni de ningún otro tercero (...)".-----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "FENICIO ECOMMERCE" Clase 35 y las marcas antecedentes "FENICIA" Clase 35, Registro N° 459906, "FENICIA" Clase 09, Registro N° 459907.-----



Resolución N° 0544

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 11 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92684/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan cierta proximidad derivada de la coincidencia parcial de las letras iniciales "FENICI"; sin embargo, se diferencian claramente en su estructura y composición. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la expresión "FENICIO", seguida del vocablo inglés "ECOMMERCE" y de elementos gráficos, mientras que la marca antecedente "FENICIA" está constituida por un único término. Asimismo, la terminación de ambas denominaciones es diferente, pues la solicitada culmina en "O" y la antecedente en "A", diferencias que, sumadas a la incorporación del segundo elemento denominativo, generan una configuración gráfica y una impresión visual claramente diferenciadas.

Desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten una sonoridad inicial semejante, las diferencias existentes en la terminación de los términos principales, así como la incorporación del vocablo "ECOMMERCE", producen una cadencia, ritmo y extensión fonética distintos, generando una percepción auditiva diferenciada.

FENICIO ECOMMERCE (solicitada), y

FENICIA (marca base de rechazo)

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

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la **marca antecedente** carece de elementos gráficos, la **marca solicitada** no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una etiqueta compuesta por la denominación de la marca, escrita en letras mayúsculas de imprenta de color negro, destacándose en su lado izquierdo el contorno de la proa de un barco mercante fenicio en color blanco sobre un círculo celeste. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente:

marca solicitada



marca base rechazo

denominativa



Resolución N° **0544**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 11 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92684/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "FENICIO" clase 36 Registro N° 624990; "FENICIO" clase 39 Registro N° 624989; "FENICIO ACADEMY" clase 41 Registro N° 631362; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

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

Resolución N°

0544

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 11 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92684/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 11 de fecha 06 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 92684/2024, solicitada a nombre de FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0545**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 92680/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** contra la Resolución N° 10 de fecha 06 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de la firma **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 10 de fecha 06 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de marzo 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 **FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1800597 Denominación FENICIA Clase 35 Registro 459906 Titular Compañía Europea Paraguaya De Artículos De Lujo - Cepal S.a. [PY]; Expediente 2018-1800598 Denominación FENICIA Clase 9 Registro 459907 Titular Compañía Europea Paraguaya De Artículos De Lujo - Cepal S.a. [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Nuestra denominación es más extensa y compleja que 'FENICIA', pues incluye una indicación sobre el rubro al que se dedicará la empresa titular, especificidad que no existe en el citado antecedente. La segunda diferencia es el alcance de los servicios que protegen. Adjuntamos un cuadro comparativo para que se note mejor la diferencia entre ambas marcas .../...La solicitud de mi mandante no fue objeto de oposición, por parte del titular de la marca 'FENICIA' ni de ningún otro tercero (...) ".-----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "**FENICIO ECOMMERCE**" Clase 09 y las marcas antecedentes "**FENICIA**" Clase 09, Registro N° 459906, "**FENICIA**" Clase 09, Registro N° 459907.-----



Resolución N° **0545**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 92680/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan cierta proximidad derivada de la coincidencia parcial de las letras iniciales "FENICI", sin embargo, se diferencian claramente en su estructura y composición. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la expresión "FENICIO", seguida del vocablo inglés "ECOMMERCE" y de elementos gráficos, mientras que la marca antecedente "FENICIA" está constituida por un único término. Asimismo, la terminación de ambas denominaciones es diferente, pues la solicitada culmina en "O" y la antecedente en "A", diferencias que, sumadas a la incorporación del segundo elemento denominativo, generan una configuración gráfica y una impresión visual claramente diferenciadas.-----

Desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten una sonoridad inicial semejante, las diferencias existentes en la terminación de los términos principales, así como la incorporación del vocablo "ECOMMERCE", producen una cadencia, ritmo y extensión fonética distintos, generando una percepción auditiva diferenciada.-----

FENICIO ECOMMERCE (solicitada), y

FENICIA (marca base de rechazo)

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

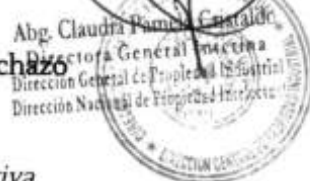
Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la **marca antecedente** carece de elementos gráficos, la **marca solicitada** no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una etiqueta compuesta por la denominación de la marca, escrita en letras mayúsculas de imprenta de color negro, destacándose en su lado izquierdo el contorno de la proa de un barco mercante fenicio en color blanco sobre un círculo celeste. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los productos que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: -----

marca solicitada



marca base rechazo

denominativa



Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 92680/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "FENICIO" clase 36 Registro N° 624990; "FENICIO" clase 39 Registro N° 624989; "FENICIO ACADEMY" clase 41 Registro N° 631362; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

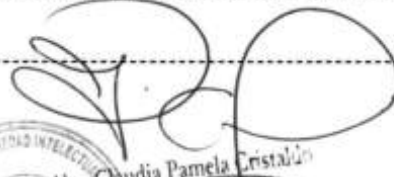
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0545**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 92680/2024, SOLICITADO POR FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 10 de fecha 06 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FENICIO ECOMMERCE Y ETIQUETA", Clase 09, Expediente N° 92680/2024, solicitada a nombre de FENICIO PARAGUAY E.A.S. UNIPERSONAL.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0546**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1912 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALUMBRA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 65510/2024, A NOMBRE DE SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.-----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.** en contra de la Resolución N° 1912 de fecha 19 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2025, se presenta el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1912 de fecha 19 de julio de 2025, dictada por la dirección de marcas.-----

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

Que, en fecha 10 de octubre de 2025, el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1441598 Denominación ALUMBRA Clase 9 Registro 407861 Titular Alumbra Produtos Eletricos E Eletronicos Ltda. [BR]. Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) El rechazo se fundamenta en la existencia del registro anterior "ALUMBRA y logotipo" en clase 9 a nombre de Alumbra Produtos Eletricos E Eletronicos Ltda., el cual se encuentra vencido desde el día 11 de agosto de 2025. Cabe destacar que, a la fecha de presentación de este escrito, dicho registro no ha sido renovado dentro del plazo de gracia previsto por la normativa vigente, el cual vence en febrero de 2026 y en caso de no ser renovado, perderá automáticamente todos sus efectos legales, eliminando cualquier riesgo de confusión o conflicto marcario (...)".-----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 407861 de la marca **"ALUMBRA"**, Clase 09 a nombre de **Alumbra Produtos Eletricos E Eletronicos Ltda.**, venció el 11 de agosto de 2025, habiendo asimismo expirado el plazo de gracia para su renovación, sin que la misma haya sido renovada.-----


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

Resolución N°

0546

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1912 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALUMBRA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 65510/2024, A NOMBRE DE SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1912 de fecha 19 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALUMBRA", Clase 09, Expediente N° 65510/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.,-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----

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

Resolución N°

0547

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1913 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALUMBRA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 65539/2024, SOLICITADO POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. contra la Resolución N° 1913 de fecha 19 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1913 de fecha 19 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 10 de octubre de 2025, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2168721 Denominación LUMBRA Clase 36 Registro 548618 Titular RETAIL PARAGUAY S.A. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) El rechazo se fundamenta en la supuesta similitud entre las marcas ALUMBRA y LUMBRA. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de compartir una estructura consonante similar, las marcas en cuestión difieren en todos los demás aspectos que podría generar confusión... /... Asimismo, la marca antecedente LUMBRA incluye logotipo distintivo que la diferencia de manera significativa de la marca solicitada, lo que hace aún menos probable que los consumidores confundan ambas marcas.../... Mientras que la marca antecedente está asociada a una empresa dedicada a negocios inmobiliarios, ALUMBRA es el nombre asociado a un exclusivo evento que el Banco Sudameris realiza cada año en San Bernardino, Paraguay, para dar la bienvenida al nuevo año a sus clientes. Los consumidores de cada una de estas marcas pertenecen a mercados completamente diferentes, y esto es fácilmente verificable al consultar en internet (...)".-----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "ALUMBRA" Clase 36 y la marca antecedente "LUMBRA" Clase 36, Registro N° 548618.-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1913 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALUMBRA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 65539/2024, SOLICITADO POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.-----

Desde el punto de vista ortográfico, si bien ambas denominaciones comparten la secuencia de letras "LUMBRA", la marca solicitada incorpora la vocal "A" al inicio, dando lugar a una estructura gráfica diferente: "ALUMBRA" frente a "LUMBRA". Esta diferencia se aprecia claramente en la extensión y composición de ambas denominaciones, pues la primera está conformada por siete letras, mientras que la segunda cuenta con seis. En el aspecto fonético, la marca solicitada presenta una secuencia sonora más extensa, con un inicio fonético distinto, lo que contribuye a diferenciarlas en su percepción auditiva.

Desde el punto de vista conceptual, "ALUMBRA" constituye un término que evoca la acción de iluminar o dar luz, asociado al verbo "alumbrar", mientras que "LUMBRA", al no constituir una palabra de uso común con un significado autónomo claramente reconocible en el idioma español, presenta una impresión conceptual distinta. Por tanto, la adición del elemento inicial "A" en la marca solicitada le otorga una estructura ortográfica, fonética y conceptual diferenciada, resultando en una impresión de conjunto distinta, lo cual se corrobora en el siguiente cotejo: -----

ALUMBRA (solicitada), y

LUMBRA (marca base de rechazo)

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "ALUMBRA" clase 16 Registro N° 607721; "ALUMBRA" clase 35 Registro N° 607722; "ALUMBRA" clase 38 Registro N° 607725; "ALUMBRA" clase 41 Registro N° 607726; "ALUMBRA" clase 42 Registro N° 607727; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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



Resolución N°

0547

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1913 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALUMBRA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 65539/2024, SOLICITADO POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1913 de fecha 19 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALUMBRA", Clase 36, Expediente N° 65539/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

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

Resolución N°

0548

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2052 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 29487/2024, SOLICITADO POR BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. contra la Resolución N° 2052 de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2052 de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025, el representante convencional de BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de noviembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

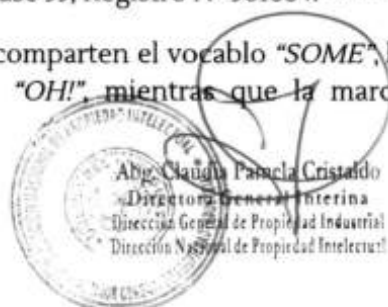
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2303113 Denominación SOME SHOP Clase 35 Registro 561884 Titular some s.r.l [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En resumen, la marca solicitada comprende SEIS letras, un signo de EXCLAMACION y un LOGOTIPO, mientras que la marca base del rechazo comprende DOS palabras separadas que suman OCHO letras, compartiendo sola y únicamente el término SOME, que es un término en inglés, que significa ALGUNO o ALGUNA, que bien podría ser considerado de uso común.../...Es importante destacar OH! SOME es una marca de moda integral originaria de Singapur, con más de 150 tiendas en regiones como Indonesia y Malasia, además de una plataforma de comercio electrónico (...)".-----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "OH!SOME Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca antecedente "SOME SHOP" Clase 35, Registro N° 561884.-----

Desde el punto de vista ortográfico, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo "SOME", la marca solicitada se encuentra precedida por la expresión interjectiva "OH!", mientras que la marca



Resolución N° **0548**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2052 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 29487/2024, SOLICITADO POR BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----

antecedente incorpora la palabra "SHOP", configurando estructuras denominativas distintas tanto en su composición como en su extensión. En el aspecto fonético, ambas presentan una secuencia sonora diferente, pues la marca solicitada inicia con el sonido correspondiente a "OH!", mientras que la antecedente comienza directamente con "SOME", generando una cadencia y sonoridad diferenciadas. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, la expresión "OH!SOME" transmite una idea de exclamación o énfasis, mientras que "SOME SHOP" evoca la noción de un establecimiento o tienda, por lo que la impresión conceptual de conjunto resulta igualmente diversa. -----

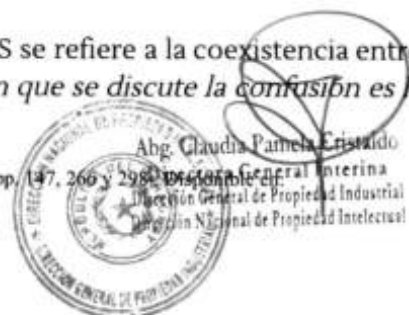
OH!SOME	(solicitada), y
SOME SHOP	(marca base de rechazo)

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 01 Registro N° 614875; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 10 Registro N° 616182; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 11 Registro N° 616149; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 14 Registro N° 616425; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 16 Registro N° 616424; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 29 Registro N° 614878; entre otros registros; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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



Resolución N° **0548**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2052 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 29487/2024, SOLICITADO POR BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----

*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.*².-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2052 de fecha 31 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 29487/2024, solicitada a nombre de BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


[Firma manuscrita]
Abg. Claudia Pamela Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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

Resolución N° **0549**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2603 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24749/2024, SOLICITADO POR BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. contra la Resolución N° 2603 de fecha 11 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2603 de fecha 11 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025, el representante convencional de BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de noviembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2303113 Denominación SOME SHOP Clase 35 Registro 561884 Titular some s.r.l [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En resumen, la marca solicitada comprende SEIS letras, un signo de EXCLAMACION y un LOGOTIPO, mientras que la marca base del rechazo comprende DOS palabras separadas que suman OCHO letras, compartiendo sola y únicamente el término SOME, que es un término en inglés, que significa ALGUNO o ALGUNA, que bien podría ser considerado de uso común.../...Es importante destacar OH! SOME es una marca de moda integral originaria de Singapur, con más de 150 tiendas en regiones como Indonesia y Malasia, además de una plataforma de comercio electrónico (...)".-----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "OH!SOME Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca antecedente "SOME SHOP" Clase 35, Registro N° 561884.-----

Desde el punto de vista ortográfico, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo "SOME" la marca solicitada se encuentra precedida por la expresión interjectiva "OH!", mientras que la marca


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

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2603 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24749/2024, SOLICITADO POR BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----

antecedente incorpora la palabra "SHOP", configurando estructuras denominativas distintas tanto en su composición como en su extensión. En el aspecto fonético, ambas presentan una secuencia sonora diferente, pues la marca solicitada inicia con el sonido correspondiente a "OH!", mientras que la antecedente comienza directamente con "SOME", generando una cadencia y sonoridad diferenciadas. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, la expresión "OH!SOME" transmite una idea de exclamación o énfasis, mientras que "SOME SHOP" evoca la noción de un establecimiento o tienda, por lo que la impresión conceptual de conjunto resulta igualmente diversa.-----

OH!SOME	(solicitada), y
SOME SHOP	(marca base de rechazo)

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 01 Registro N° 614875; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 10 Registro N° 616182; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 11 Registro N° 616149; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 14 Registro N° 616425; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 16 Registro N° 616424; "OH!SOME Y ETIQUETA" clase 29 Registro N° 614878; entre otros registros; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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° **0549**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2603 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24749/2024, SOLICITADO POR BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----

*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.*² -----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 2603 de fecha 11 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OH!SOME Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 24749/2024, solicitada a nombre de BLUE ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANT PTE. LTD.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Aba. Claudia Pamela Costado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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

Resolución N°

0550

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 821 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025 Y N° 4031 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEING EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 95758/2023, SOLICITADO POR MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA Y CAMILA IRALA DIAZ.

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y de apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA y CAMILA IRALA DIAZ**, contra la Resolución N° 821 de fecha 08 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 la representante convencional de **MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA y CAMILA IRALA DIAZ**, interpuso recurso de reconsideración y apelación contra la Resolución N° 821 de fecha 08 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de junio de 2025 fue dictada la providencia que llamó autos para resolver. La Dirección de Marcas por Resolución N° 4031 de fecha 29 de diciembre de 2025 resolvió confirmar en todas sus partes la resolución recurrida.

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se dictó la providencia por la cual se concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 25 de febrero de 2026, la representante convencional de **MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA y CAMILA IRALA DIAZ**, expresó agravios. En consecuencia, esta Dirección General la tiene por presentada y, mediante providencia de fecha 05 de marzo de 2026, llama autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1529893 Denominación BEIN Clase 28 Registro 436886 Titular Bein Media Group Llc [QA]; Expediente 2015-1529927 Denominación BEIN Clase 28 Registro 437038 Titular Bein Media Group Llc [QA], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) la presente solicitud no puede ser desmembrada para su análisis de registrabilidad, pues la evaluación debe realizarse sobre el CONJUNTO MARCARIO, tal como ha sido solicitado: "BEING EDUCACIÓN EMOCIONAL" y Etiqueta.../...desde el plano gramatical, las expresiones comparadas no son equivalentes. La marca antecedente "beIN" constituye un término corto, de cuatro letras, sin significado completo en idioma inglés con significado propio "ser"/"existencia", morfológicamente distinta y completa.../...Desde el punto de vista conceptual, las expresiones evocan ideas completamente distinta.../...ambas marcas ya se encuentran coexistiendo pacíficamente dentro de una misma clase. (...)"


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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 821 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025 Y N° 4031 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEING EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 95758/2023, SOLICITADO POR MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA Y CAMILA IRALA DIAZ.-----

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca mixta "BEING EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ETIQUETA " Clase 28 y las marcas registradas "BEIN Y ETIQUETA" Registro N° 436886 y "BEIN" Registro N° 437038 en la Clase 28.-----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de los signos en conflicto, se advierte que el elemento principal de la marca solicitada "BEING" presenta una elevada proximidad gráfica con el elemento denominativo predominante de las marcas antecedentes "BEIN". En efecto, ambos vocablos comparten la misma secuencia de las letras "B-E-I-N", manteniendo idéntica estructura y longitud, diferenciándose únicamente la incorporación de la consonante "G" en la marca solicitada. Desde el punto de vista fonético, corresponde considerar la cantidad y disposición de las sílabas, así como la cadencia, el ritmo y la entonación propios de cada signo. Bajo dicho análisis, se observa que las denominaciones presentan una pronunciación similar, al conservar la misma estructura silábica.-----

BEING (marca solicitada), y

BEIN (marca base de rechazo)

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

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca en trámite de registro, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, se observa que la marca solicitada presenta una composición gráfica llamativa y dinámica, integrada por la denominación "Being" en letras minúsculas de gran grosor, donde cada carácter se encuentra representado en un color diferente (rojo, violeta, celeste, verde y amarillo), otorgándole una identidad visual alegre y distintiva.

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



Resolución N°

0550

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 821 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025 Y N° 4031 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEING EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 95758/2023, SOLICITADO POR MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA Y CAMILA IRLA DIAZ.-----

Asimismo, incorpora debajo de la denominación principal la expresión "EDUCACIÓN EMOCIONAL" en letras mayúsculas de menor tamaño y de color gris. Por su parte, la marca antecedente consiste únicamente en la denominación "bein", representada en letras minúsculas de diseño simple y estilizado, en color negro, combinando trazos finos y gruesos. En consecuencia, la configuración gráfica de ambas etiquetas genera impresiones de conjunto claramente diferenciadas, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión desde el punto de vista visual. -----

Marca Solicitada:

Being
EDUCACIÓN EMOCIONAL

Marca Antecedente:

bein

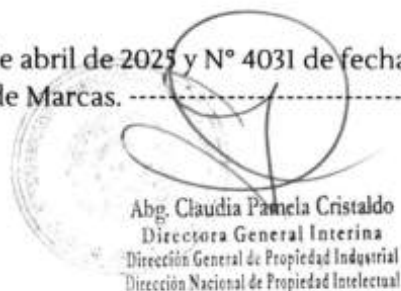
Que, desde el punto de vista conceptual, las marcas también proyectan ideas diferentes. La configuración gráfica de la marca registrada "BEIN" permite apreciar visualmente una separación entre los elementos "be" e "in", ambos vocablos de uso común en el idioma inglés, cuya combinación puede ser entendida como "estar en", evocando una idea de pertenencia o inclusión. En cambio, la marca solicitada "BEING" constituye un único vocablo del idioma inglés, cuyo significado corresponde a "ser", "existencia", transmitiendo un concepto propio y autónomo. En consecuencia, estas diferencias permiten distinguir claramente ambos signos, descartando una asociación respecto de su origen empresarial. -----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 821 de fecha 08 de abril de 2025 y N° 4031 de fecha 29 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----


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

Resolución N°

0550

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 821 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025 Y N° 4031 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEING EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 95758/2023, SOLICITADO POR MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA Y CAMILA IRALA DIAZ.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BEING EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ETIQUETA", Clase 28, Expediente N° 95758/2023, solicitada a nombre de MARIA PAZ JIMENEZ FRONTANILLA y CAMILA IRALA DIAZ.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0551

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2776 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 65564/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional TV MANAGER S.A., contra la Resolución N° 2776 de fecha 24 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025, se presenta el representante convencional de TV MANAGER S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2776 de fecha 24 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 31 de octubre de 2025, el representante convencional de TV MANAGER S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de noviembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, la razón social de mi mandante es TV MANAGER S.A., es decir, mi representada pretende registrar como marca parte de su razón social, la cual goza de especial protección en la ley de marcas, por lo que negarla implica un detrimento a derechos que por ley ya tiene reconocidos.../... En otras palabras, teniendo en cuenta que la traducción literal de la denominación pretendida es: GRUPO DE GESTIÓN DE MEDIOS, bien podría aplicarse lo dispuesto por el artículo citado. Del mismo modo es importante destacar la existencia de varias marcas registradas y vigentes que utilizan los elementos que componen la denominación solicitada por mi mandante, las cuales bien pudieron haber sido rechazadas bajo el mismo argumento utilizado para ordenar el rechazo de nuestra solicitud, lo que coloca a mi representada en una posición desventajosa frente a otros competidores que desarrollan sus actividades en el mismo ámbito comercial. (...)*"-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2776 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 65564/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

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

Que, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 41, específicamente: *"...Servicios de organización y dirección de conciertos, actividades de entretenimiento, actividades recreativas, música y educación; dirección de espectáculos; servicios de composición y autoría de música; educación musical; organización y dirección de foros presenciales educativos; producción musical; sello discográfico; organización y dirección de talleres de formación; producción de espectáculos..."*. En ese contexto, se percibe que la conjunción marcaria propuesta "MANAGER MEDIA GROUP" se compone por los términos en inglés "Manager" (traducido como director o gerente²), "Media" (referido a medios de comunicación³) y "Group" (cuyo significado es grupo⁴), elementos que, evaluados de manera aislada, podrían denotar cierta relación conceptual con los servicios requeridos.-----

No obstante, analizada la expresión en su conjunto y sin efectuar una desmembración artificial de sus elementos, la misma no constituye la denominación usual o necesaria de los servicios comprendidos en la solicitud, ni permite identificar de manera directa e inmediata su naturaleza, género, especie, finalidad o características específicas. Por tanto, la combinación de dichos vocablos conforma una expresión de carácter sugestivo, que puede evocar un determinado ámbito de actividad, pero que no describe directamente los servicios que pretende distinguir, por lo que posee suficiente aptitud distintiva y no reviste carácter genérico ni descriptivo en relación con los servicios de la Clase 41 reivindicados. -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁵ señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad,

¹ Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún cuando el solicitante no sea el titular de la marca registrada.

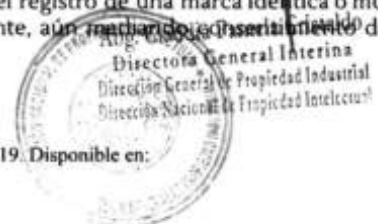
² <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/manager>

³ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/media>

⁴ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/group>

⁵ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en:

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



Resolución N°

0551

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2776 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 65564/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros signos que sólo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas características de los productos o servicios especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sólo contuviera una referencia vaga o indirecta a los productos o servicios.(...)"-----

Que, adicionalmente, constatamos la existencia de antecedentes concedidos en la misma clase con denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran las siguientes marcas registradas en la misma clase: **MEDIA PRO.**, Registro N° 562032 a nombre de ROBERTO RUIZ DIAZ LABRANO; **MA GROUP**, Registro N° 552461 a nombre de MARTIN ANTONIO MARASCO TORRES.; **GENIUS MASTER GROUP**, Registro N° 553042 a nombre de NORTE S.A.; **MULTIMEDIA S.A.**, Registro N° 549733 a nombre de MULTIMEDIA S.A.; **CLUB MEDIA FEST.**, Registro N° 517189 a nombre de CLUB MEDIA NETWORK S.A; Tales antecedentes demuestran que los elementos que conforman la denominación solicitada han sido admitidos regístralmente como parte integrante de signos susceptibles de protección marcaria, circunstancia que constituye un indicio relevante de que no se trata de una expresión exclusivamente genérica, descriptiva o de uso necesario respecto de los servicios amparados en la Clase 41. En consecuencia, no se advierten fundamentos suficientes para sostener que la sola inclusión de dichos vocablos en la marca solicitada constituye un impedimento para su registro.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General estima que se trata de un signo que reúne las condiciones exigidas para acceder al registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----


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

Resolución N°

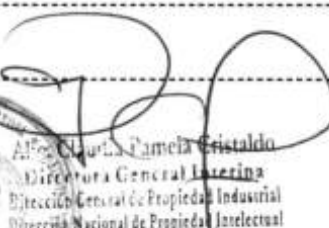
0551

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2776 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 65564/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2776 de fecha 24 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 65564/2024, solicitada a nombre de TV MANAGER S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N°

0552

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2777 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 65568/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **TV MANAGER S.A.**, contra la Resolución N° 2777 de fecha 24 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025, se presenta el representante convencional de **TV MANAGER S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2777 de fecha 24 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 31 de octubre de 2025, el representante convencional de **TV MANAGER S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de noviembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, la razón social de mi mandante es TV MANAGER S.A., es decir, mi representada pretende registrar como marca parte de su razón social, la cual goza de especial protección en la ley de marcas, por lo que negarla implica un detrimento a derechos que por ley ya tiene reconocidos.../... En otras palabras, teniendo en cuenta que la traducción literal de la denominación pretendida es: GRUPO DE GESTIÓN DE MEDIOS, bien podría aplicarse lo dispuesto por el artículo citado. Del mismo modo es importante destacar la existencia de varias marcas registradas y vigentes que utilizan los elementos que componen la denominación solicitada por mi mandante, las cuales bien pudieron haber sido rechazadas bajo el mismo argumento utilizado para ordenar el rechazo de nuestra solicitud, lo que coloca a mi representada en una posición desventajosa frente a otros competidores que desarrollan sus actividades en el mismo ámbito comercial. (...)*"-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2777 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 65568/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Que, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 35, específicamente: *"...Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de material fonográfico, audiovisual, instrumentos musicales, representación comercial de artistas del espectáculo. Organización y dirección de eventos comerciales; publicidad exterior; marketing selectivo; consultoría sobre estrategias de comunicación; redacción de guiones publicitarios; desarrollo de conceptos publicitarios; servicios de telemarketing; organización de desfiles de moda con fines promocionales; publicidad en línea por una red informática; consultoría profesional sobre negocios comerciales; servicios de agencias de publicidad; publicidad televisada; relaciones públicas; publicidad radiofónica; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; publicidad en línea en redes informáticas; publicidad de pago por clic; preparación de anuncios para terceros; difusión de material publicitario; publicidad a través de todos los medios de comunicación pública; promoción de ventas para terceros; asesoramiento en materia de gestión empresarial y marketing; optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas; suministro y alquiler de espacios publicitarios en Internet; asistencia en la gestión de actividades comerciales; servicios de agencias de información comercial; suministro de información comercial a través de un sitio web; consultoría en gestión de personal; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; servicios de información..."*. En ese contexto, se percibe que la conjunción marcaria propuesta "MANAGER MEDIA GROUP" se compone por los términos en inglés "Manager" (traducido como director o gerente²), "Media" (referido a medios de comunicación³) y "Group" (cuyo significado es grupo⁴), elementos que, evaluados de manera aislada, podrían denotar cierta relación conceptual con los servicios requeridos.-----

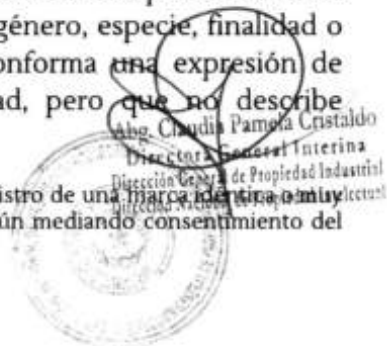
No obstante, analizada la expresión en su conjunto y sin efectuar una desmembración artificial de sus elementos, la misma no constituye la denominación usual o necesaria de los servicios comprendidos en la solicitud, ni permite identificar de manera directa e inmediata su naturaleza, género, especie, finalidad o características específicas. Por tanto, la combinación de dichos vocablos conforma una expresión de carácter sugestivo, que puede evocar un determinado ámbito de actividad, pero que no describe

¹ Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.

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

³ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/media>

⁴ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/group>



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2777 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 65568/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

directamente los servicios que pretende distinguir, por lo que posee suficiente aptitud distintiva y no reviste carácter genérico ni descriptivo en relación con los servicios de la Clase 35 reivindicados. -----

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

Que, adicionalmente, constatamos la existencia de antecedentes concedidos en la misma clase con denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran las siguientes marcas registradas en la misma clase: **MANAGERS**, Registro N° 449202 a nombre de MANAGERS S.A.; **ME MANAGER EMPRESARIAL CONSULTORES DE NEGOCIOS**, Registro N° 566206 a nombre de MANAGER EMPRESARIAL CONSULTORES DE NEGOCIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; **MEDIAGROUP entertainment**, Registro N° 598152 a nombre de HANSEL DANIELO BIEDERMANN FRANCOU; **LAMEDIA**, Registro N° 492744 a nombre de LA MEDIA DE LUPE S.A.; **MULTIMEDIA S.A.**, Registro N° 549732 a nombre de MULTIMEDIA S.A.; **MEDIA COMMERCE**, Registro N° 419273 a nombre de MEDIA COMMERCE S.A.; ; **CLUB MEDIA**, Registro N° 517190 a nombre de Club Media Network S.a; **MEDIA TEAM**, Registro N° 523347 a nombre de JOSE LUIS BITTAR SALOMON; Tales antecedentes demuestran que los elementos que conforman la denominación solicitada han sido admitidos registralmente como parte integrante de signos susceptibles de protección marcaria, circunstancia que constituye un indicio relevante de que no se trata de una expresión exclusivamente genérica, descriptiva o de uso necesario respecto de los servicios amparados en la Clase 35. En consecuencia, no se advierten fundamentos suficientes para sostener que la sola inclusión de dichos vocablos en la marca solicitada constituye un impedimento para su registro.-----

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

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

Resolución N°

0552

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2777 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 65568/2024, SOLICITADO POR TV MANAGER S.A.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General estima que se trata de un signo que reúne las condiciones exigidas para acceder al 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° 2777 de fecha 24 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MANAGER MEDIA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 65568/2024, solicitada a nombre de TV MANAGER S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N°

0553

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 713 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 75207/2023, SOLICITADO POR MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE, contra la Resolución N° 713 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 713 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante convencional de MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2332320 Denominación Barbaros Clase 43 Registro 582824 Titular GABRIELA SUSANA SANTILLO [AR]. Comentario: Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que de la comparación gráfica y fonética que presenta la solicitud de Acta 2375207 se observa que NO existe posibilidad de confusión.../... dado que a simple vista se aprecian otros elementos que permiten claramente distinguirlas y a esta observación debemos agregar la significativa y novedosa etiqueta que acompaña la solicitud y que aleja cualquier mínima posibilidad de confusión. (IMAGEN) Que es muy claro que la marca solicitada es una expresión gramatical formada por la unión de varios vocablos y los servicios que se pretenden proteger se encuentran en el marco que determina esa actividad comercial.../... Que, cabe poner de resalto que la solicitud de estos autos NO TUVO OPOSICIÓN, señal inequívoca de que la propietaria de la marca base del rechazo, de ninguna manera se siente afectada por las actividades que se pretende amparar(...)".-----

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

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 713 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 75207/2023, SOLICITADO POR MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca mixta "QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR Y ETIQUETA" (Clase 43) y la marca denominativa, base de rechazo "Barbaros" (Clase 43).-----

Que, realizando el análisis ortográfico, se advierte que la marca solicitada se encuentra conformada por una estructura compleja, integrada por los términos "QUE", "BARBARO", "RESTO" y "BAR", además de los signos de exclamación, mientras que la marca antecedente corresponde a la denominación "Barbaros", incorporando la letra final "s". En consecuencia, las expresiones presentan una estructura y composición diferenciadas, especialmente al ser consideradas de forma integral. -----

Desde el punto de vista fonético, si bien ambas marcas contienen la secuencia sonora "BARBARO", la incorporación de los elementos adicionales en la marca solicitada genera una cadencia, extensión y pronunciación de conjunto distintas. Así, la percepción auditiva de "QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR" difiere de la correspondiente a "BARBAROS", por lo que la coincidencia parcial de determinados sonidos no resulta suficiente, por sí sola, para determinar una similitud fonética susceptible de generar confusión.-----

QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR (solicitada), y

Barbaros (marca base de rechazo)

En cuanto al aspecto conceptual, la expresión "¡QUE BARBARO!" constituye una locución interjetiva de uso coloquial empleada para manifestar asombro, admiración o sorpresa ante una situación, hecho o acontecimiento, ya sea éste de carácter positivo o negativo¹. Por su parte, la denominación "BÁRBAROS" alude, en su sentido histórico, a los pueblos que invadieron el Imperio romano y se extendieron por gran parte de Europa; asimismo, en su acepción figurativa, constituye un adjetivo calificativo utilizado para describir a personas incultas, groseras o toscas². Por tanto, aun cuando ambas denominaciones presentan una coincidencia parcial en la secuencia "BARBARO", la impresión conceptual que generan resulta sustancialmente diferente, lo cual contribuye a que el público consumidor pueda percibir las como signos de distinta significación y origen empresarial.-----

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.-----

¹ <https://www.udcp.edu.pe/castellanoactual/que-barbaro/>

² <https://dle.rae.es/3%C3%A1lbaro?m=form>



Resolución N°

0553

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 713 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 75207/2023, SOLICITADO POR MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE.-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca *solicitada*, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca *antecedente* carece de elementos gráficos, la solicitada no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una etiqueta compuesta por la denominación de la marca, escrita en letras mayúsculas de imprenta de color marrón, destacándose "¡BAR!" en color naranja y delimitada por signos de exclamación. En la parte superior se observa un semicírculo amarillo que evoca un sol, con la figura estilizada de un cactus verde en su centro; mientras que, en la parte inferior, se aprecian dos líneas horizontales y paralelas de trazos finos en colores verde y naranja. Finalmente, debajo de todo el conjunto, se encuentran las expresiones "RESTO" y "BAR", separadas por una estrella de color marrón. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: -----

marca solicitada



marca base rechazo

Denominativa

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."*¹. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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



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

Resolución N°

0553

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 713 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 75207/2023, SOLICITADO POR MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 713 de fecha 03 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "QUE ¡BAR!BARO RESTO BAR Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 75207/2023, solicitada a nombre de MARÍA JOSÉ LÓPEZ APONTE-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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