

Resolución N° **0554**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THOLEM NAPOLITANO", Clase 29, EXPEDIENTE N° 1151043. -----

Asunción, 31 JUL 2026

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 17 de junio de 2026, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran en su poder.-----

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "THOLEM NAPOLITANO", Clase 29, EXPEDIENTE N° 1151043, solicitada a nombre de **Sancor Cooperativas Unidas Ltda.** y dar continuidad a su tramitación.-----

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "THOLEM NAPOLITANO", Clase 29, EXPEDIENTE N° 1151043, solicitada a nombre de **Sancor Cooperativas Unidas Ltda.**-----

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----

3) NOTIFÍQUESE por cédula. -----



Resolución N° **0555**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENESIS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 003154. -----

Asunción, 31 JUL 2026

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 06 de julio de 2026, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran en su poder.-----

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "GENESIS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 003154, solicitada a nombre de **Wyeth, Una Corp Del Estado De Delaware** y dar continuidad a su tramitación.-----

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "GENESIS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 003154, solicitada a nombre de **Wyeth, Una Corp Del Estado De Delaware**.-----

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----

3) NOTIFÍQUESE por cédula. -----



Resolución N°

0556

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. contra la Resolución N° 2422 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2422 de fecha 27 de agosto 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 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 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 2024-24109304 Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, 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: "(...) Mi representada la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en el mercado farmacéutico, que cuenta con los primeros registros N° 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso común "LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos S.A. es "MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque debería de objetar ahora? (...) ".-----

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 "MEMORIAL Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca antecedente "MEMORAL" Clase 05, Registro N° 598349.-----



Resolución N° **0556**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca solicitada difiere de la terminación "AL" correspondiente a la marca antecedente "MEMORAL", lo que contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sílaba adicional "RI" en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la palabra.-----

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL (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, 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "MEMORAL" posee el registro N° 598349 para todos los productos de clase 05, la cual comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en trámite "MEMORIAL" busca la protección de servicios de la Clase 35 del nomenclador internacional, específicamente de: "...Servicios en la clase 35, tales como: presentación de productos farmacéuticos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; difusión de material publicitario; publicidad; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicidad exterior; publicidad por correspondencia; servicios de publicidad por correo directo; marketing / mercadotecnia; importación y exportación de productos tales como: productos farmacéuticos; demostración de productos tales como: productos farmacéuticos; fijación de carteles publicitarios...". Que, si bien puede advertirse cierta relación de complementariedad entre los productos y los servicios identificados, no debe perderse de vista que las

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



Resolución N° **0556**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----
marcas enfrentadas se encuentran comprendidas en clases diferentes del nomenclador internacional, que, sumadas a las diferencias previamente expuestas, permiten concluir que no se configura un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. -----

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

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 **LABORATORIOS ALMOS S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "**LABORATORIOS MEMORIAL**" **Clase 35** Registro N° 423201; "**LABORATORIOS MEMORIAL**" **clase 03** Registro N° 423093; "**LABORATORIOS MEMORIAL**" **clase 05** Registro N° 423198; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominación "**MEMORIAL**" y en la misma clase, circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-----

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.*"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 la marca antecedente y la marca solicitada. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2422 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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



Resolución N° 0556

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 35, Expediente N° 53597/2024, solicitada a nombre de LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0557**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2420 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 53593/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. contra la Resolución N° 2420 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2420 de fecha 27 de agosto 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 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 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 2024-24109304 Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, 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: "(...) Mi representada la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en el mercado farmacéutico, que cuenta con los primeros registros N° 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irreregistrable, pues es de uso común "LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos S.A. es "MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque debería de objetar ahora? (...) ".-----

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 "MEMORIAL Y ETIQUETA" Clase 05 y la marca antecedente "MEMORAL" Clase 05, Registro N° 598349.-----

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

Resolución N°

0557

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2420 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 53593/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca solicitada difiere de la terminación "AL" correspondiente a la marca antecedente "MEMORAL", lo que contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sílaba adicional "RI" en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la palabra.-----

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL (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, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la clase 05 del nomenclador oficial: MEMORIPAK, Registro N° 595646 a nombre de Gador S.A.; MEMOREXIN, Registro N° 468392 a nombre de Dallas S.A.; MEMO-FLASH, Registro N° 601017 a nombre de QUIMFA S.A.; MEMOREX, Registro N° 601731 a nombre de Laboratorios Delta S.A.I.C.; MEMOGALEN, Registro N° 551020 a nombre de Laboratorios Galeno S.A.; MEMOVITAL, Registro N° 563853 a nombre de Laboratorio Indufar C.I.S.A.; MEMORATOR, Registro N° 572277 a nombre de Farmedis S.A.; Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones elementos similares (MEMO/MEMOR/MEMORI), lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.-----

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

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

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

Resolución N°

0557

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2420 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 53593/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

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

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 LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada: **"LABORATORIOS MEMORIAL" clase 05** Registro N° 423198; Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido en la misma clase y 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 la marca antecedente y la marca solicitada. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2420 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MEMORIAL Y ETIQUETA "**, Clase 05, Expediente N° 53593/2024, solicitada a nombre de **LABORATORIOS ALMOS S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

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

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

Resolución N°

0558

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2421 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 53594/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. contra la Resolución N° 2421 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2421 de fecha 27 de agosto 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 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 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 2024-24109304 Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, 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: "(...) Mi representada la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en el mercado farmacéutico, que cuenta con los primeros registros N° 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso común "LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos S.A. es "MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque debería de objetar ahora? (...) ".-----

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 "MEMORIAL Y ETIQUETA" Clase 03 y la marca antecedente "MEMORAL" Clase 05, Registro N° 598349.-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2421 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 53594/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca solicitada difiere de la terminación "AL" correspondiente a la marca antecedente "MEMORAL", lo que contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sílaba adicional "RI" en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la palabra.-----

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL (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, 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "MEMORAL" posee el registro N° 598349 para todos los productos de clase 05, la cual comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en trámite "MEMORIAL" busca la protección de todos los productos de la clase 03 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos. De la comparación claramente se colige, que las marcas analizadas, se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial y por ende, apuntan a un público consumidor distinto. -----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

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

Resolución N°

0558

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2421 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 53594/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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 LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada: "LABORATORIOS MEMORIAL" clase 03 Registro N° 423093; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido en la misma clase y 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 la marca antecedente y la marca solicitada. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2421 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 03, Expediente N° 53594/2024, solicitada a nombre de LABORATORIOS ALMOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

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

Resolución N°

0559

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2423 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 53600/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. contra la Resolución N° 2423 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2423 de fecha 27 de agosto 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 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 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 2024-24109304 Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, 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: "(...) Mi representada la firma LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en el mercado farmacéutico, que cuenta con los primeros registros N° 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso común "LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos S.A. es "MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque debería de objetar ahora? (...) ".-----

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 "MEMORIAL Y ETIQUETA" Clase 42 y la marca antecedente "MEMORAL" Clase 05, Registro N° 598349.-----



Resolución N° **0559**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2423 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 53600/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca solicitada difiere de la terminación "AL" correspondiente a la marca antecedente "MEMORAL", lo que contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sílaba adicional "RI" en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la palabra.-----

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL (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, 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "MEMORAL" posee el registro N° 598349 para todos los productos de clase 05, la cual comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en trámite "MEMORIAL" busca la protección de servicios de la Clase 42 del nomenclador internacional, específicamente de: "...servicios de laboratorios científicos; investigación médica; investigación científica; investigación biológica; investigación química; investigación bacteriológica...". De la comparación efectuada se advierte que las marcas analizadas se encuentran comprendidas en clases diferentes del nomenclador internacional y amparan actividades de naturaleza claramente diferenciada. En consecuencia, no se observa una conexión competitiva entre los productos y servicios identificados por los signos en cuestión, puesto que estos se dirigen a públicos distintos y se comercializan a través de canales de distribución igualmente diferentes, atendiendo a que uno de los signos distingue bienes materiales y el otro, servicios especializados.-----

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



Resolución N° 0559

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2423 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 53600/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-----

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

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 LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "LABORATORIOS MEMORIAL" clase 03 Registro N° 423093; "LABORATORIOS MEMORIAL" clase 05 Registro N° 423198; "LABORATORIOS MEMORIAL" Clase 35 Registro N° 423201; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominación "MEMORIAL", circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-----

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 la marca antecedente y la marca solicitada. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2423 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEMORIAL Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente N° 53600/2024, solicitada a nombre de LABORATORIOS ALMOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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


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

Resolución N°

0560

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la Resolución N° 275 de fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2019 se presenta **CARLOS MARCELO ALBOSPINO ÁLVAREZ** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 275 de fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 19 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 18 de junio de 2021, se presenta **CARLOS MARCELO ALBOSPINO ÁLVAREZ** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios; en fecha 20 de julio de 2021 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 12 de abril de 2022 la representante convencional de **TROVATO C.I.S.A.** contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 28 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, analizando ambas oposiciones, se advierte que las marcas "LA SICILIANA" (marca registrada) vs. "SICILIA PIZZA GOURMET" y etiqueta (marca solicitada), son similares gramatical y fonéticamente por lo que podrán coexistir pacíficamente para los mismos productos; en un análisis en conjunto también son similares, pues el vocablo de fantasía que es la marca propiamente dicha es el nombre Sicilia, el que conforma ambas marcas; en el aspecto visual son similares asimismo, por lo cual el riesgo de confusión es inevitable, sobre todo si considera que una es evocativa de la otra, con idéntico significado conceptual, por lo que la oposición es viable conforme a la disposición del art. 15 de la Ley 1294, invocando como fundamento de derecho de la oposición. Que, notamos que los productos y servicios se encuentran estrechamente relacionados, pues la solicitada está destinada a los servicios de comercialización de productos alimenticios y la registrada, lo está para productos de la clase 30, esto es productos alimenticios. Como se puede observar estos productos y servicios guardan relación entre sí.(...).*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **Carlos Marcelo Albospino Alvarez** y manifiesta: *"(...)Que, en primer lugar, hablamos de una supuesta identidad visual, la cual es completamente falsa atendiendo que la marca oponente es netamente denominativa, en tanto que la marca oponente es netamente denominativa, en tanto que la marca solicitada por mi mandante es una marca mixta, es decir posee una etiqueta que la diferencia e identifica de entre otras denominaciones. Con respecto al plano gráfico es bien sabido que el cotejo de las marcas debe ser realizado de forma sucesiva y no simultánea es*



Resolución N° **0560**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. -----

decir el análisis de las marcas pugna debe realizarse de forma conjunta, y no por separado como lo hizo el a-quo; en cuanto al plano ortográfico, si bien es cierto que las denominaciones tienen algunas letras en común, ello no implica que no pueda existir confusión entre las mismas, más aún teniendo en cuenta la extensión y el plano conceptual de ambas denominaciones.(...).-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente: (...) "Que, la marca de mi mandante "LA SICILIANA" se haya íntegramente contenida en la marca solicitada "SICILIA PIZZA GOURMET", por lo que acertadamente lo dice el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, existe una alta probabilidad de que el público consumidor las asocie y caiga en la confusión de la falsa creencia de que "SICILIA PIZZA GOURMET" sea una marca más de mi representada....../... Sin embargo esa palabra en común, "SICILIA", es un signo notorio, por lo que aun rodeada de otras palabras siempre será un intento de apropiación de una marca ajena. Y lo que el apelante considera como elementos diferenciadores no son tales, porque "SICILIA" les roba todo el protagonismo marcario. (...).

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por TROVATO C.I.S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca "LA SICILIANA" (registrada en las clases 30 y 29). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente "LA SICILIANA" registrada en las clases 29 y 30. -----

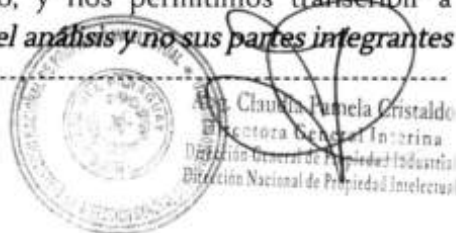
SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA (marca solicitada)

LA SICILIANA (marca oponente)

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

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

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



Resolución N°

0560

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"LA SICILIANA"**, por más que comparten elementos en común poseen otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Que, esta Dirección General considera relevante mencionar que, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, el solicitante de autos ya posee el registro de la marca **"SICILIA Y ETIQUETA"** en la clase 43, para los servicios: "Servicios de restauración (alimentación); servicios de bar, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de comedores", Registro N° 535789. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro y que ya posee derechos adquiridos respecto a la denominación solicitada. -----

A este respecto, también cabe señalar que las marcas de la firma oponente **"LA SICILIANA"** en las clases 29 y 30, ya se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado con la marca registrada mencionada **"SICILIA Y ETIQUETA"** en la clase 43 a nombre del solicitante de autos. En ese sentido, los servicios de la clase 43 de la marca registrada **"SICILIA Y ETIQUETA"**, con la cual coexiste pacíficamente la oponente, son servicios que sí se encuentran relacionados a los productos que amparan las marcas de la oponente. Por tanto nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otra marca con la cual posee mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?**. -----

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas en pugna, en el plano fonético, si bien las marcas comparten elementos, la marca oponente empieza con el artículo **"LA"** y tiene la terminación **"NA"**. En cuanto, a la marca solicitada empieza con la sílaba **"SI-cilia"**, y agrega los vocablos **"PIZZA GOURMET"** que a pesar que no reivindica exclusividad sobre los mismos, forman parte del conjunto. En ese sentido, las marcas enfrentadas difieren en la estructura y longitud de sus denominaciones. Difieren en la pronunciación inicial y en las terminaciones. La solicitada **"SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA"** tiene una cadencia rítmica distinta pronunciada en siete sílabas: **"si-ci-lia / pi-zza / gour-met"**, finalizando con el sonido fuerte y marcado de **"met"**. Mientras que la oponente **"LA SICILIANA"** pronunciada **"la / si-ci-lia-na"**, termina con una sílaba abierta **"na"**. La diferencia rítmica y fonética impide que los signos suenen de forma idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su conjunto. -----

Que, en el aspecto conceptual, la palabra **"SICILIA"** es un término que hace alusión a la isla más grande del mar Mediterráneo y una región autónoma de Italia. La palabra **siciliana** de la marca oponente **"LA SICILIANA"** puede referirse principalmente a la famosa apertura del ajedrez, a una danza barroca tradicional o a preparaciones gastronómicas de Sicilia. En cuanto a la marca solicitada **"SICILIA PIZZA GOURMET"** puede entenderse que los servicios que pretende amparar se desarrollan en el ámbito gastronómico, específicamente pizzas con estilo de esta región. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay², aprobados por Resolución N° 259/2025, establecen expresamente que si la similitud entre dos signos radica únicamente en un elemento genérico, descriptivo o carente de distintividad (como lo es **"Sicilia"** al ser descriptivo de una región geográfica), no cabe concluir en un riesgo de confusión basándose solo en dicho elemento. -----

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



Resolución N° **0560**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. -----

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

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

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas con las que la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado y que utilizan el elemento SICILIA. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas: **VEGA-SICILIA ÚNICO, Registro No. 494177**, clase 33, a nombre de Bodegas Vega Sicilia, S.A., **Sicilia Artística, Registro No. 559074**, a nombre Gladys Elva Visconte Martínez; **LIMONCINO A BASE DI GRAPPA BOTTEGA LIMONI DI SICILIA SANDRO BOTTEGA, Registro No. 622746**, clase 33, a nombre de BOTTEGA Sandro; inclusive se encuentra coexistiendo con la marca registrada a nombre de la firma solicitante Carlos Marcelo Albospino Alvarez.: **SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA, Registro No. 560481**, en la clase 43. Extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con el elemento "SICILIA" a nombre de diferentes titulares. -----

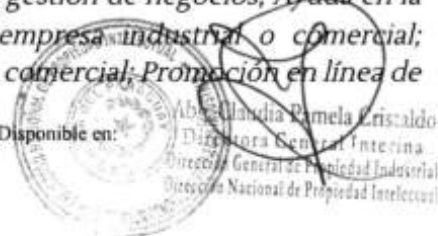
Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas,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

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 35 para *"Administración y gestión de negocios; Ayuda en la gestión de asuntos de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; Demostración de productos; Difusión de anuncios publicitarios; Gestión comercial; Promoción en línea de*

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en:

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

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –



Resolución N°

0560

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. -----

redes informáticas y sitios web; Publicidad en línea en redes informáticas; Publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos; marketing", mientras que la marca oponente "LA SICILIANA" se encuentra registrada en las clases 29 y 30 para: "Todos los productos" y "Todos los productos". La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo⁵. La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos⁶. -----

Que, de la cobertura de productos y servicios señalada, se advierte que los servicios que pretende la marca solicitada son bienes intangibles de naturaleza técnica, operativa y comercial que sirven de apoyo en la gestión de los negocios. Mientras que los productos de las clases 29 y 30 son tangibles y su finalidad es netamente alimentaria y fisiológica (satisfacer necesidades nutricionales o gastronómicas de las personas).

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominación solicitada va acompañada de una etiqueta que consiste en la denominación "SICILIA PIZZA GOURMET" escrita en letras características sobre un fondo en tonos cálidos y acompañado de la figura de la Trinacria (símbolo oficial, mitológico e histórico de Sicilia) en combinación de colores rojo blanco y verde, aportando este elemento cierta distintividad a la marca: -----



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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "SICILIA PIZZA

⁵ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza. 13ª Edición. Versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

⁶ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza. 13ª Edición. Versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

⁷ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.



Resolución N° **0560**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. -----

GOURMET Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente "LA SICILIANA" con registro en las clases 29 y 30. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 275 de fecha 26 de abril de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 33210/2017, solicitada a nombre de Carlos Marcelo Albospino Alvarez. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N°

0561

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPORTADORA TOP+", EXPEDIENTE 2181493, SOLICITADA POR EVERTON JULIANO SANTIN.-----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 353 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 353 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 27 de octubre de 2022. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "*En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación.*" -----

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 14 de junio de 2022. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresar agravios en fecha 27 de octubre de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

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

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **IMPORTADORA TOP+**, Expediente N° **2181493**, clase 35, solicitada por **EVERTON JULIANO SANTIN**.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **IMPORTADORA TOP+**, Expediente N° **2181493**, clase 35, solicitada por **EVERTON JULIANO SANTIN**.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula. -----


Abon. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina

Resolución N° **0562**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2157 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 03900/2022, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.** contra la Resolución N° 2157 de fecha 16 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de enero 2023 se presenta el representante convencional de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N° 2157 de fecha 16 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 14 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 08 de mayo de 2023 el representante convencional de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2157 de fecha 16 de diciembre de 2022 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca *DISTRITO PERSEVERANCIA* ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-1617369 *LOGIA PERSEVERANCIA Clase 41 Registro Titular 438419 Asociacion Gran Logia Simbolica Del Paraguay [PY]* Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)ambas denominaciones sostienen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, conforme irá desvirtuando con este escrito .../... gramaticalmente existen diferencias y en cuanto a su conformación entre las marcas en cuestión, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera: *LOGIA PERSEVERANCIA*; mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como *DISTRITO PERSEVERANCIA*. Es así, que a simple vista se observa la diferencia en cuanto a su conformación, y así también las raíces de estas difieren completamente. Debemos destacar que los inicios de las marcas siempre atraen la atención de los consumidores .../... la solicitud de mi comitente, "*DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA*" cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el público consumidor puede reconocerla directamente .../... Así también es importante mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos por esta Dirección, para la marca *DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA*(...)" -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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 Industrial

Resolución N° **0562**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2157 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 03900/2022, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

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

DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA (solicitada), y

LOGIA PERSEVERANCIA (base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos vocablos "**LOGIA PERSEVERANCIA**", la marca solicitada también se encuentra compuesta por dos vocablos "**DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA**". La similitud entre ambas marcas se encuentra en el segundo vocablo, no obstante la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "**DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA**", como se ha mencionado, se halla compuesta por dos vocablos con ocho sílabas. Por su parte, la marca antecedente "**LOGIA PERSEVERANCIA**" posee dos vocablos y siete sílabas. Las diferencias ortográficas y fonéticas en el primer elemento: "**LOGIA**" de la marca antecedente y "**DISTRITO**" de la solicitada generan una marcada distinción fonética. El consumidor pronunciará la marca antecedente como "**lo-gia / per-se-ve-ran-cia**", mientras que la marca solicitada se pronunciará "**dis-tri-to / per-se-ve-ran-cia**". Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan una fuerte distinción auditiva. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras y palabras al principio de una denominación tienden a notarse más que las demás letras y palabras, y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "**DISTRITO PERSEVERANCIA**" - "**LOGIA PERSEVERANCIA**", el inicio de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente. -----

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

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

Resolución N° **0562**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2157 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 03900/2022, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., -----

Que, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones, es fundamental tener presente el significado que el público pertinente en Paraguay le da a los términos; en ese sentido, la marca solicitada "LOGIA PERSEVERANCIA" utiliza el vocablo "LOGIA" el cual según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española significa: "*Asociación de masones*"². Mientras que la marca solicitada "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", utiliza el vocablo "DISTRITO" que conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española significa: "*Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos*"³. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, confirman que si los significados semánticos de ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. ---

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 41, para los siguientes servicios: "*Servicios de alquiler de salas y salones de conferencias, seminarios y eventos; organización y dirección de coloquios, conferencias, seminarios, simposios, talleres de formación, congresos, organización de fiestas y recepciones, foros, exposiciones con fines culturales o educativos; explotación de salas de juego, parques de atracciones*"; mientras que la marca "LOGIA PERSEVERANCIA" se encuentra registrada en la clase 41, para los servicios: "*Servicios comprendidos en la clase 41 tales como: educación, organización y dirección de congresos, conferencias, seminarios, talleres de formación, información sobre educación, exámenes pedagógicos, formación practica, instrucción, enseñanza, interpretación del lenguaje de los signos y señas*". -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, las diferencias señaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2157 de fecha 16 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 03900/2022 solicitada a nombre de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

² Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: <https://dle.rae.es/logia>

³ Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: <https://dle.rae.es/logia>

Resolución N°

0563

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19197/2023, SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. -----

Asunción, 31 JUL 2026

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

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **KLAUS DIETER STADLER**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1035 de fecha 05 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 10 de julio de 2025 el representante convencional de **KLAUS DIETER STADLER** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan)** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1798304 REINA Clase 30 Registro Titular 460921 Continental Grain Company [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, las marcas se diferencian fonética, ortográfica y visualmente, así como en el concepto que transmiten. La marca solicitada "**BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (SLOGAN)**" contiene una estructura completa y distintiva, incluyendo múltiples elementos que modifican completamente la impresión general: "**BARISTA LA REINA**" introduce el término **BARISTA**, palabra de uso común en el rubro cafetero, que no forma parte de la marca antecedente. Incorpora un slogan distintivo: "**PREMIUM CAFE CON VALOR**", el cual no solo añade originalidad al conjunto, sino que también refuerza la identidad distintiva de la marca solicitada alejandola más de cualquier posible semejanza con "**REINA**". Además, para sumar aún más diferencias, la solicitud de mi mandante incluye un **LOGOTIPO** en el cual se destaca un **CORAZÓN** con pepitas de **CAFÉ** en su interior, lo que da a entender que la marca se refiere al producto **CAFÉ**(...)". -----

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




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

Resolución N° **0563**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19197/2023, SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. -----

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "REINA" registrada en la clase 30 y la solicitud de registro de la marca "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA" en la clase 30, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos productos intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada es muy semejante a la marca registrada, como se puede apreciar a continuación: -----

BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA (marca solicitada)

REINA (marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan productos de la misma clase. La solicitada "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA" pretende su registro en la **clase 30** para los productos: *"Productos comprendidos en la Clase 30 (TREINTA), como ser café en su estado natural o elaborado"*; mientras que la marca base de rechazo "REINA" se encuentra registrada en la **clase 30** para *"Todos los productos de la clase 30, tales como café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, torta, pastelería, y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo"*. -----

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, a más de la igualdad de clases señalada, al enfrentar la marca solicitada "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA" frente a la marca base de rechazo "REINA" se verifican las coincidencias a simple vista. -----

Que, en la marca solicitada "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR" prepondera el elemento "REINA", los otros términos pueden ser considerados de uso común, genéricos o laudatorios, por lo que no aportan fuerza marcaria distintiva. El término "PREMIUM" es una expresión laudatoria y descriptiva que denota "primera calidad" o "mejor calidad", por lo cual carece de distintividad y no puede ser monopolizada; el término "CAFÉ" es el nombre genérico del producto, cayendo en la prohibición absoluta de registrar signos que sean la designación misma de la mercancía a proteger; "BARISTA", en el contexto del café, es un término descriptivo referido al profesional o especialista que prepara la bebida; -----

Resolución N°

0563

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19197/2023, SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. -----

"CON VALOR" es un lema o frase simple que actúa como una fórmula promocional o publicitaria para ensalzar la bondad del producto, pero que no sirve para distinguir un origen empresarial. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025, establecen que: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable(...)"¹. ----

En el caso en estudio, las marcas comparten íntegramente el vocablo "REINA", el cual constituye el único elemento en la registrada. Se diferencian únicamente en los elementos laudatorios y descriptivos presentes en la marca solicitada. Debido a que los consumidores se guían por los elementos distintivos dominantes de un signo, el público pertinente podrá asumir que "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR" es simplemente una nueva línea de café especial, una variante o un eslogan publicitario creado por la misma empresa dueña de la marca preexistente "REINA". -----

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de **algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios**, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el **principio del riesgo de confusión**. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."² -----

Que, manifiesta el recurrente: "para sumar aún más diferencias, la solicitud de mi mandante incluye un LOGOTIPO en el cual se destaca un CORAZÓN con pepitas de CAFÉ en su interior, lo que da a entender que la marca se refiere al producto CAFÉ", al respecto esta Dirección General estima que el elemento figurativo no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar las similitudes analizadas en conjunto en la presente resolución, en la etiqueta en blanco y negro solicitada se visualiza la denominación solicitada en letras impresas en un círculo, con la imagen de un corazón y granos de café: -----

marca solicitada



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

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

Resolución N° **0563**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19197/2023, SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. -----

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

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "REINA", con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los productos comercializados por ambas. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1035 de fecha 05 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA", clase 30, Expediente. N° 19197/2023, solicitada a nombre de KLAUS DIETER STADLER -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0564**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 37800/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Bedson S.A.**, en contra de la Resolución N° 225 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **Bedson S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 225 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de **Bedson S.A.**, expresó agravios; en fecha 03 de mayo de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 03 de julio 2024 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que dejó de usar y dicta la providencia de Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir productos de la clase 04, específicamente: "aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, bujías entre otros". Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: "todos los productos", tales como: "productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros; como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 04, y registrada en la clase 05, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase .../... Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca (...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Como argumento principal (y único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Litigiosos, manifiesta que no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas debido a la diferente naturaleza de los

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

Resolución N° 0564

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 37800/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f" de la ley, la similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una marca que es similar a otra ya registrada en el país y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de los productos que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo indicado por la Directora de Asuntos Marcarios en su sesgado e incompleto análisis, la solicitud N° 2337800 de la marca "BENZOL", efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo extremadamente similar (casi idéntico) al del registro base de la presente oposición -desde la perspectiva ortográfica (incluida dentro de la perspectiva gráfica) y fonética-, como también ser una denominación genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la similitud, basta enfrentarlos uno con el otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácticamente la totalidad de fonemas "B", "E" y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del oponente está prácticamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los fonemas "D", "S" y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciación necesaria para ser merecedora de protección marcaria. Así las cosas, resulta imposible para el consumidor medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)" -----

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **Bedson S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 04) y la marca "**BEDSON**" (registrada en la clase 5). -----

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

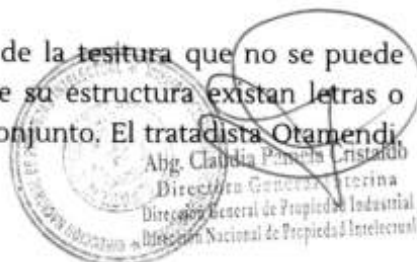
Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" en la clase 04, con la marca oponente "**BEDSON**" registrada en la clase 5. -----

BENZOL Y ETIQUETA (marca solicitada)

BEDSON (marca oponente)

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

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



Resolución N° 0564

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 37800/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL Y ETIQUETA" y la marca oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "BENZOL Y ETIQUETA" y "BEDSON", encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE"), fonética y visualmente tienen estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON"). -----

Que, poseen marcadas diferencias en las sílabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL" - "BEDSON". Por tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones disímiles. -----

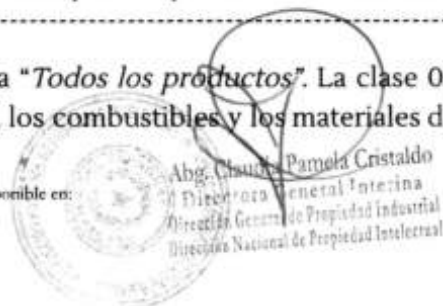
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados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

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

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 04 para "Todos los productos". La clase 04 comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial, los combustibles y los materiales de

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

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



Resolución N° 0564

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 37800/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

alumbrado³. Mientras que la marca oponente posee el registro de su marca en la clase 05 para "Todos los productos". La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario⁴. -----

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de productos. Los productos que pretenden amparar poseen una marcada distancia comercial y operativa. Al evaluar los factores de similitud en el mercado, constatamos que estos productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad, canales de distribución y origen empresarial. Las grasas industriales o combustibles de la clase 04 no se venden en farmacias ni veterinarias, ni el público asume que son fabricados por laboratorios farmacéuticos. Al no competir ni ser complementarios podemos afirmar que los productos son absolutamente disímiles. -----

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

Además, la marca solicitada "BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un círculo dorado con marco negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras mayúsculas impresas; generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca: -----

marca solicitada



Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación de Niza. 13 Edición. Versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación de Niza. 13 Edición. Versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

⁵ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.



Resolución N°

0564

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 37800/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 04 y la marca oponente "BEDSON" con registro en la clase 05. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 225 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 37800/2023, solicitada a nombre de ARABO BAKARY YERIMA -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N°

0565

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Bedson S.A.**, en contra de la Resolución N° 224 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **Bedson S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 224 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de **Bedson S.A.**, expresó agravios; en fecha 03 de mayo de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que dejó de usar y dicta la providencia de Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir servicios de la clase 35, específicamente: "Servicios de prospección de ventas para terceros; marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; demostración de productos; servicios de agencias de importación-exportación; publicidad de aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos". Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: "todos los productos", tales como: "productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros; como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 35, y registrada en la clase 05, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los servicios/productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo. Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase .../... Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca (...)". -----



Resolución N° **0565**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Como argumento principal (y único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Litigiosos, manifiesta que no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f" de la ley, la similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una marca que es similar a otra ya registrada en el país y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de los productos relacionados al servicio que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo indicado por la Directora de Asuntos Marcarios en su sesgado e incompleto análisis, la solicitud N° 2337802 de la marca "BENZOL", efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo extremadamente similar (casi idéntico) al del registro base de la presente oposición -desde la perspectiva ortográfica (incluida dentro de la perspectiva gráfica) y fonética-, como también ser una denominación genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la similitud, basta enfrentarlos uno con el otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácticamente la totalidad de fonemas "B", "E" y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del oponente está prácticamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los fonemas "D", "S" y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciación necesaria para ser merecedora de protección marcaria. Así las cosas, resulta imposible para el consumidor medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)"

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **Bedson S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 35) y la marca "**BEDSON**" (registrada en la clase 5). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" en la clase 35, con la marca oponente "**BEDSON**" registrada en la clase 5. -----

BENZOL Y ETIQUETA (marca solicitada)

BEDSON (marca oponente)

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

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

Resolución N° **0565**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL Y ETIQUETA" y la marca oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "BENZOL Y ETIQUETA" y "BEDSON", encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE"), fonética y visualmente tienen estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON"). -----

Que, poseen marcadas diferencias en las sílabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL" - "BEDSON". Por tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones disímiles. -----

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

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

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

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



Resolución N° **0565**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 35 para *"Servicios de prospección de ventas para terceros; marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; demostración de productos; servicios de agencias de importación-exportación; publicidad de aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos"*. Mientras que la marca oponente posee el registro de su marca en la clase 05 para *"Todos los productos"*. La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³. -----

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de servicios y productos. Los servicios que pretende amparar la marca solicitada poseen una marcada distancia comercial y operativa con los productos de la oponente. Al evaluar los factores de similitud en el mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad, canales de distribución y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la clase 35 de la marca solicitada es intangible, corporativa, publicitaria y administrativa. Su finalidad es ayudar a otras empresas a estructurar sus negocios, proveerles insumos comerciales, gestionar la importación de sus cargas o promocionar/vender sus bienes (los combustibles y lubricantes); mientras que los productos de la marca oponente son bienes tangibles de naturaleza química, biológica o farmacológica; su finalidad es el tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutrición de personas y animales. Los servicios de la clase 35 de la marca solicitada no comparten canales de distribución y tampoco compiten ni son complementarios a los productos de la clase 05, por lo que podemos afirmar que los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas son absolutamente disímiles. -----

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

Además, la marca solicitada "BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un círculo dorado con marco negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras mayúsculas impresas; generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca. -----

marca solicitada



Abg. Gladys Pamela Cristaldo
Directora General Insarina
Dirección General de Industrias
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación de Niza. 13 Edición. Versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v1/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza.aspx?tag=Signage>

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

Resolución N° **0565**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente "BEDSON" con registro en la clase 05. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 224 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 37802/2023, solicitada a nombre de ARABO BAKARY YERIMA -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0566

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Bedson S.A.**, en contra de la Resolución N° 223 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **Bedson S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 223 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de **Bedson S.A.**, expresó agravios; en fecha 03 de mayo de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que dejó de usar y dicta la providencia de Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir servicios de la clase 37, específicamente: "Servicios de estaciones de servicios para vehículos, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, servicios de gomería y de reparación de neumáticos". Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: "todos los productos", tales como: "productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros; como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 37, y registrada en la clase 05, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los servicios/productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase .../... Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca (...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Como argumento principal (y único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Litigiosos, manifiesta que no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas debido a la diferente naturaleza de los

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Dte. General de Asesoría
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0566**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f" de la ley, la similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una marca que es similar a otra ya registrada en el país y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de los productos relacionados al servicio que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo indicado por la Directora de Asuntos Marcarios en su sesgado e incompleto análisis, la solicitud N° 2337804 de la marca "BENZOL", efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo extremadamente similar (casi idéntico) al del registro base de la presente oposición -desde la perspectiva ortográfica (incluida dentro de la perspectiva gráfica) y fonética-, como también ser una denominación genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la similitud, basta enfrentarlos uno con el otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácticamente la totalidad de fonemas "B", "E" y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del oponente está prácticamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los fonemas "D", "S" y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciación necesaria para ser merecedora de protección marcaria. Así las cosas, resulta imposible para el consumidor medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)"

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **Bedson S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 37) y la marca "**BEDSON**" (registrada en la clase 5). -----

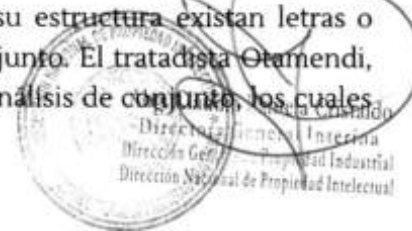
Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra.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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" en la clase 37, con la marca oponente "**BEDSON**" registrada en la clase 5. -----

BENZOL Y ETIQUETA	(marca solicitada)
BEDSON	(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales



Resolución N° **0566**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL Y ETIQUETA" y la marca oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "BENZOL Y ETIQUETA" y "BEDSON", encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE"), fonética y visualmente tienen estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON"). -----

Que, poseen marcadas diferencias en las sílabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL" - "BEDSON". Por tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones disímiles. -----

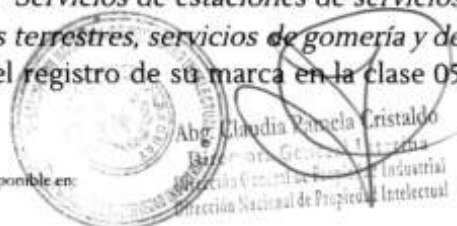
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados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

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

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 37 para "Servicios de estaciones de servicios para vehículos, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, servicios de gomería y de reparación de neumáticos". Mientras que la marca oponente posee el registro de su marca en la clase 05

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

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



Resolución N° **0566**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

para "Todos los productos". La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³. -----

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de servicios y productos. Los servicios que pretende amparar la marca solicitada poseen una marcada distancia comercial y operativa con los productos de la oponente. Al evaluar los factores de similitud en el mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad, canales de distribución y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la marca solicitada es intangible y operativa, su finalidad es el óptimo funcionamiento, rodamiento y abastecimiento de vehículos terrestres; mientras que los productos de la marca oponente son bienes tangibles de naturaleza química, biológica o farmacológica; su finalidad es el tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutrición de personas y animales. En cuanto a los canales de distribución, los servicios de la clase 37 son prestados por talleres mecánicos, gomerías, estaciones de servicio o gasolineras, en tanto que los productos de la clase 05 son fabricados por laboratorios químicos o farmacéuticos y se comercializan en farmacias, hospitales, clínicas veterinarias. Los servicios de la clase 37 de la marca solicitada no compiten ni son complementarios a los productos de la clase 05, por lo que podemos afirmar que los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas son absolutamente disímiles. -----

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

Además, la marca solicitada "BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un círculo dorado con marco negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras mayúsculas impresas; generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca. -----

marca solicitada



³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación de Niza. 13 Edición. Versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

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

Resolución N° **0566**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 37 y la marca oponente "BEDSON" con registro en la clase 05. -----

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

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 223 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 37804/2023, solicitada a nombre de ARABO BAKARY YERIMA -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0567**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJOMIEL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **Bienvenido Pinto** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la Resolución N° 1518 de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025 se presenta **Bienvenido Pinto** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1518 de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 12 de noviembre de 2025 se concede el recurso de apelación interpuesto.-

Que, en fecha 21 de noviembre de 2025 se presenta **Bienvenido Pinto** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 01 de diciembre de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **AJOMIEL**, ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)El término **AJOMIEL** no existe como palabra del idioma ni tiene significado autónomo. Es una creación lingüística original con: Unidad fonética propia, combinación inusual en el comercio, ausencia de uso genérico o técnico, capacidad distintiva suficiente. La doctrina reconoce que las combinaciones novedosas mantienen distintividad cuando generan un concepto nuevo, como ocurre en este caso. 1.2. No describe directamente productos de la clase 5. **AJO MIEL** no es: el nombre técnico ni comercial de ningún producto de la clase, una descripción inmediata de composición, función o características, una expresión utilizada en el mercado para referirse a medicamentos o suplementos. Aceptar que cualquier denominación formada por elementos naturales sea descriptiva implicaría una interpretación extensiva del Art. 2 inc. c)(...) "-----

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

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

Resolución N° 0567

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJOMIEL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO. -----

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

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 "AJOMIEL Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o describe el producto proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. A este respecto, la solicitud de registro de marca "AJOMIEL Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para todos los productos de la clase 05. La clase 05 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario¹. -----

Que, la denominación solicitada es resultante de la unión de dos vocablos completos: AJO + MIEL. Estos vocablos no han sido objeto de ninguna adición fantasiosa o arbitraria sino que han sido unidos como si formaran una sola palabra borrando el espacio intermedio. El ajo es una planta con bulbo comestible y la miel es un fluido dulce y espeso que las abejas hacen con el néctar de las flores, lo resaltante para el caso en estudio es el significado popular del "AJOMIEL", que es un remedio natural hecho con ajo y miel que se destaca por sus propiedades antioxidantes, antibacterianas y por ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. -----

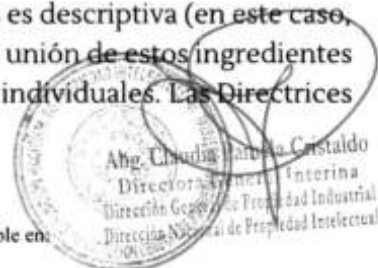
Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay², aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen "(...)La Oficina debe denegar un signo que describa cualquier otra característica de los productos o servicios especificados en la solicitud de registro. Es indiferente que las características descritas por el signo sean esenciales o solo accesorias desde una perspectiva comercial, o que existan sinónimos u otras palabras equivalentes al término descriptivo incluido en el signo. Dichas otras características pueden incluir, por ejemplo: .../... los ingredientes para la fabricación de los productos o los insumos para producir los productos o servicios especificados(...)" -----

Que, al ser el "AJOMIEL" un remedio casero y fitoterapéutico, su nombre está conformado exactamente por la unión de sus dos ingredientes activos: el ajo y la miel. Por lo tanto, el signo describe de forma directa, específica y concreta la composición material del producto. -----

Que, una combinación de dos o más palabras, en la que cada una de ellas es descriptiva (en este caso, AJO + MIEL), también debe considerarse descriptiva en su conjunto. La simple unión de estos ingredientes no genera una impresión inusual o de fantasía que la aleje de sus significados individuales. Las Directrices

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

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



Resolución N°

0567

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJOMIEL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO. -----

para el Examen de Marcas en Paraguay señalan expresamente: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable(...)". -----

Que, dado que "AJOMIEL" es el nombre con el que el público consumidor y la cultura popular reconocen habitualmente a este remedio casero, la concesión de la marca significaría retirar del dominio público una denominación que debe permanecer de libre uso para que cualquier comerciante o herbolario pueda describir y vender este remedio. -----

Que, los remedios caseros, las preparaciones de fitoterapia y los suplementos para las defensas se encuadran en los productos comprendidos en la **clase 05**. La marca "AJOMIEL Y ETIQUETA" transmite una información clara e inequívoca sobre la naturaleza, nombre e ingredientes del producto. -----

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

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

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

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "AJOMIEL Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo, sin aportar un elemento distintivo o de fantasía que lo haga susceptible de exclusividad. -----

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

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

Resolución N° **0567**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJOMIEL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO. -----

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "AJOMIEL Y ETIQUETA" es, en su visión de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento de fantasía o arbitrario. Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo contundente por hallarse compuesta con una tipografía usual sobre un fondo amarillo con la trama de un panal, tal como puede notarse a continuación: -----

marca solicitada:



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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1518 de fecha 10 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "AJOMIEL Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 33763/2024, solicitada a nombre de **Bienvenido Pinto**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0568**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Sri Sri Tattva Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 103281/2024, SOLICITADA POR SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED** contra la Resolución N° 76 de fecha 08 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED** e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N° 76 de fecha 08 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 el representante convencional de **SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 76 de fecha 08 de enero de 2026 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca Sri Sri Tattva ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1715539 SRI SRI AYURVEDA Clase 3 Registro Titular 478878 Sri Sri Ayurveda Trust [IN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)A. Diferencias fonéticas, ortográficas y estructurales claras SRI SRI TATTVA vs. SRI SRI AYURVEDA. La expresión "Sri Sri" proviene del sánscrito (India) y es de uso común al significa un título honorífico que denota excelencia y el enfoque espiritual. Estas diferencias no son sutiles ni secundarias, ambas marcas se escriben de forma distinta y suenan fonéticamente distintas. B. Diferencias conceptuales. C. SRI SRI TATTVA: Marca constituida tres del sánscrito (origen Indio), de las cuales las dos primeras resultan una referencia a título honorífico y "Tattva" significa elemento, principio, verdad o esencia. D. SRI SRI AYURVEDA: marca compuesta por tres palabras provenientes del sánscrito, más el término "Ayurveda" significa ciencia de la vida. Ambas marcas, si bien refieren a conceptos espirituales, son provenientes de distintas posiciones filosóficas. El público consumidor, el cual en este nivel es sofisticado, mal podría establecer una vinculación conceptual, histórica ni empresarial entre ambas(...)" -----

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 arroja la visión en conjunto es el


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

Resolución N° **0568**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Sri Sri Tattva Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 103281/2024, SOLICITADA POR SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED. -----

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

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

Sri Sri Tattva Y ETIQUETA	(solicitada), y
SRI SRI AYURVEDA	(base de rechazo)

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

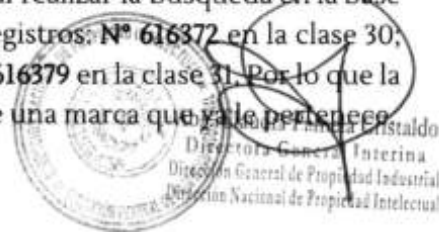
Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Las marcas enfrentadas son semejantes en sus respectivas raíces pero difieren en sus respectivas terminaciones, TATTVA - AYURVEDA. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca antecedente como **"SRI / SRI / A-YUR-VE-DA"**, mientras que pronunciará la marca solicitada como **"Sri / Sri / Tatt-va"**. -----

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominación solicitada va acompañada de una etiqueta que consiste en la denominación **"Sri Sri Tattva"** escrita en letras características, aportando este elemento cierta distintividad a la marca: -----

marca solicitada

Sri Sri
TATTVA

Que, la firma solicitante SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED, ya posee el registro de la marca **"Sri Sri Tattva y ETIQUETA"** en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: N° 616372 en la clase 30; N° 616375 en la clase 29; N° 616377 en la clase 35; N° 616378 en la clase 32; N° 616379 en la clase 31. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----



Resolución N° **0568**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Sri Sri Tattva Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 103281/2024, SOLICITADA POR SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED. —————

Igualmente, cabe mencionar que existen marcas registradas que utilizan como parte de su denominación los elementos "Sri Sri", a este respecto se verifican los siguientes registros de marca en la base de datos del sistema informático institucional: **Sri Sathya Sai Baba**, en las clases 36, 16, 41, 38, 44, 42, Registros N° 592176, 592177, 592187, 592188, 592189, 592190, a nombre de la firma Fundación Sri Sathya Sai Baba del Paraguay. —————

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "Sri Sri Tattva Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 03, para los siguientes productos: "Clase 3 distingue los productos: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales"; la marca "SRI SRI AYURVEDA" se encuentra registrada en la clase 03, para los productos: "Todos los productos". —————

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 76 de fecha 08 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Sri Sri Tattva Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 103281/2024 solicitada a nombre de **SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED**. —————
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. —————



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

Resolución N° **0569**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10561/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **María Lorena Villalba Tosi** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N° 572 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 se presenta **María Lorena Villalba Tosi** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 572 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 06 de abril de 2026 se concede el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de abril de 2026, se presenta **María Lorena Villalba Tosi** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia, en fecha 04 de mayo de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **IAPARAGUAY24.COM** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)El signo solicitado está compuesto por la unión de los elementos **IA + PARAGUAY + 24 + .COM**. Esta combinación no constituye una palabra con significado propio, ni una expresión utilizada en el comercio para designar los servicios que se desarrollan. Se trata de una denominación de fantasía .../... Para que una denominación sea considerada descriptiva, el signo debe permitir identificar el servicio o alguna de sus características de manera directa .../.... Aplicando dicho criterio a la denominación "**IAPARAGUAY24.COM**", ninguna de estas situaciones se verifica. A lo sumo, podría ser considerada evocativa, en tanto sugiere de manera indirecta un ámbito vinculado a contenidos digitales o a una plataforma en línea, sin describir directamente sus servicios(...)" -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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 Industrial

Resolución N° **0569**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10561/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI -----

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

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. -----

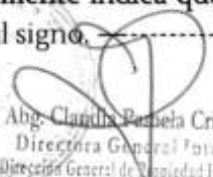
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 38, que textualmente describe: "Servicios de telecomunicaciones; teledifusión; transmisión de podcast" -----

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

Que, la denominación solicitada se halla compuesta por un conjunto de vocablos descriptivos: en primer lugar, la sigla "IA" es el acrónimo o abreviatura universal en español para "Inteligencia Artificial", las Directrices¹ para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las abreviaturas de términos descriptivos también se consideran descriptivas si el público las reconoce como tal, al aplicarse a telecomunicaciones y podcasts, "IA" informa descriptivamente que los servicios utilizan inteligencia artificial o que el contenido temático de la teledifusión versa sobre tecnología e inteligencia artificial. El término "Paraguay" es el nombre de un lugar geográfico, los nombres geográficos se consideran descriptivos cuando designan el lugar donde se prestan los servicios, el lugar de procedencia, o el tema o materia del que tratan los servicios, en el caso de teledifusión o podcasts, el término informa directamente al consumidor que el contenido de la transmisión trata sobre Paraguay o se emite desde Paraguay. El elemento "24" en el rubro de las comunicaciones y la teledifusión es universalmente utilizado para indicar una disponibilidad del servicio de "24 horas" al día o cobertura ininterrumpida. El dominio ".COM", respecto a este elemento las Directrices² establecen expresamente que los dominios genéricos de nivel superior (TLD) como ".com" designan un campo genérico en el ámbito de internet y son considerados neutros y no distintivos al momento de evaluar una marca, el uso de ".com" simplemente indica que los servicios se pueden obtener en línea, por lo que no le confiere ninguna distintividad al signo. -----

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

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


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

Resolución N° **0569**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10561/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI —————

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" es, en su visión de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento de fantasía o arbitrario. Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo contundente por hallarse compuesta con una tipografía usual, tal como puede notarse a continuación: ---

marca solicitada:

IA PARAGUAY24.COM

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

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"³ aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)" -----

Que, 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."⁴ -----

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo o genérico, sin aportar un distintivo o elemento de fantasía que lo haga susceptible de exclusividad. -----

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

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

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

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° **0569**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10561/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI -----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 572 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", clase 38, Acta N° 10561/2025, solicitada a nombre de **María Lorena Villalba Tosi**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0570**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 10562/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **María Lorena Villalba Tosi** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N° 573 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 se presenta **María Lorena Villalba Tosi** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 573 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 06 de abril de 2026 se concede el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de abril de 2026, se presenta **María Lorena Villalba Tosi** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia, en fecha 04 de mayo de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **IAPARAGUAY24.COM** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)El signo solicitado está compuesto por la unión de los elementos **IA + PARAGUAY + 24 + .COM**. Esta combinación no constituye una palabra con significado propio, ni una expresión utilizada en el comercio para designar los servicios que se desarrollan. Se trata de una denominación de fantasía .../. Para que una denominación sea considerada descriptiva, el signo debe permitir identificar el servicio o alguna de sus características de manera directa .../. Aplicando dicho criterio a la denominación "**IAPARAGUAY24.COM**", ninguna de estas situaciones se verifica. A lo sumo, podría ser considerada evocativa, en tanto sugiere de manera indirecta un ámbito vinculado a contenidos digitales o a una plataforma en línea, sin describir directamente sus servicios(...)" -----

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo



Resolución N° **0570**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 10562/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI -----

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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 "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, que textualmente describe: "Producción de programas de radio y televisión" -----

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

Que, la denominación solicitada se halla compuesta por un conjunto de vocablos descriptivos: en primer lugar, la sigla "IA" es el acrónimo o abreviatura universal en español para "Inteligencia Artificial", las Directrices¹ para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las abreviaturas de términos descriptivos también se consideran descriptivas si el público las reconoce como tal, en el contexto de la producción audiovisual y radial, "IA" informa a los consumidores que los programas de televisión o radio son generados o asistidos por inteligencia artificial. El término "Paraguay" es el nombre de un lugar geográfico, los nombres geográficos se consideran descriptivos cuando designan el lugar donde se prestan los servicios, el lugar de procedencia, o el tema o materia del que tratan los servicios, en el rubro de la producción de programas de radio y televisión, la inclusión de "Paraguay" informa directa e inmediatamente a la audiencia que los programas son producidos en el país o que el contenido informativo/temático tratará sobre el país. El elemento "24" en el rubro de la producción y emisión de medios es universalmente utilizado para indicar una disponibilidad del servicio de "24 horas" al día o cobertura ininterrumpida. El dominio ".COM", respecto a este elemento las Directrices² establecen expresamente que los dominios genéricos de nivel superior (TLD) como ".com" designan un campo genérico en el ámbito de internet y son considerados neutros y no distintivos al momento de evaluar una marca, el uso de ".com" simplemente indica que los servicios se pueden obtener en línea, por lo que no le confiere ninguna distintividad al signo. -----

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" es, en su visión de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento de fantasía o arbitrario.

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

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



Resolución N° **0570**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 10562/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI -----

Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo contundente por hallarse compuesta con una tipografía usual, tal como puede notarse a continuación: ---

marca solicitada:

IA PARAGUAY24.COM

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

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

Que, 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."*⁴ -----

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación **"IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA"** debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo o genérico, sin aportar un distintivo o elemento de fantasía que lo haga susceptible de exclusividad. -----

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

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

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

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución N° **0570**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 10562/2025, SOLICITADA POR MARÍA LORENA VILLALBA TOSI -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 573 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 10562/2025, solicitada a nombre de **María Lorena Villalba Tosi**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0571**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 811 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 13236/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. contra la Resolución N° 811 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N° 811 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 811 de fecha 30 de marzo de 2026 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca DISTRITO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La resolución sostiene que el signo "DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 36. Sin embargo, dicha apreciación resulta equivocada. La palabra "DISTRITO" no constituye el nombre genérico ni la designación necesaria de los servicios financieros, inmobiliarios, aseguradores o de negocios comprendidos en la clase 36. Tampoco describe de manera directa, inmediata y exclusiva una característica esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata de un vocablo de carácter sugestivo y arbitrario aplicado a los servicios pretendidos, requiriendo un esfuerzo intelectual o asociativo por parte del consumidor para vincularlo con los servicios protegidos .../... mi comitente, LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca "DISTRITO" en la Clase 35, otorgado por esta Dirección Nacional, así como también otros registros marcarios que incorporan íntegramente la palabra "DISTRITO" dentro de su denominación(...)" -----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 811 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 13236/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DISTRITO Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de administración de inmuebles, agentes inmobiliarios, alquiler de apartamentos, alquiler de oficinas (bienes inmuebles), alquiler de locales comerciales, cobro de alquileres, arrendamiento de bienes inmuebles, arrendamientos de explotaciones agrícolas, corretaje de bienes inmuebles, operaciones de cambio, inversión de capital, organización de colectas, consultoría en materia de seguros, consultoría financiera, elaboración de contratos de alquiler de bienes inmuebles, corretaje aduanal, tasación de joyas, operaciones monetarias, operaciones financieras, préstamos (financiación), suscripción de seguros, transacciones financieras"* -----

Que, al contrastar la denominación solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos que la denominación "DISTRITO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 36 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominación totalmente descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus características (como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.). -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DISTRITO Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcara robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado. -----

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

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

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., ya posee marcas registradas con la denominación "DISTRITO". De la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de marca a nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35, 36, 43 y 32 (Registros N° 542536, 543834, 542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Registros N° 562594 y 562595); Residencias BULNESIA DISTRITO PERSEVERANCIA en las clases 43, 36, 36 y 35 (Registros N° 611483, 611967, 611486 y 611633); DISTRITO en la clase 35 (Registro N° 620752). Extremo que nos permite colegir que



Resolución N° **0571**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 811 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 13236/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompaña a la denominación solicitada, que consiste en la denominación solicitada "DISTRITO" en letras características imprentas mayúsculas negras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada

DISTRITO

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 811 de fecha 30 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 13236/2025, solicitada a nombre de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0572**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 812 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13239/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.** contra la Resolución N° 812 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.**, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N° 812 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 el representante convencional de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 812 de fecha 30 de marzo de 2026 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca *DISTRITO* ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La resolución sostiene que el signo "*DISTRITO*" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 41. Sin embargo, dicha apreciación resulta equivocada. El término "*DISTRITO*" posee múltiples acepciones dentro del lenguaje común y carece de una relación directa con servicios educativos, culturales, recreativos, de entretenimiento o actividades comprendidas en la clase 41 internacional. Tampoco describe de manera directa, inmediata y exclusiva una característica esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata de un vocablo de carácter sugestivo y arbitrario aplicado a los servicios pretendidos, requiriendo un esfuerzo intelectual o asociativo por parte del consumidor para vincularlo con los servicios protegidos .../... mi comitente, **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.** cuenta con un registro vigente de la marca "*DISTRITO*" en la Clase 35, otorgado por esta Dirección Nacional, así como también otros registros marcarios que incorporan íntegramente la palabra "*DISTRITO*" dentro de su denominación(...)" -----

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


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

Resolución N° **0572**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 812 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13239/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DISTRITO Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de alquiler de salas y salones de conferencias, seminarios y eventos; organización y dirección de coloquios, conferencias, seminarios, simposios, talleres de formación, congresos, organización de fiestas y recepciones, foros, exposiciones con fines culturales o educativos; explotación de salas de juego, parques de atracciones"* -----

Que, al contrastar la denominación solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos que la denominación "DISTRITO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominación totalmente descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus características (como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.). -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DISTRITO Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado. -----

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

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

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., ya posee marcas registradas con la denominación "DISTRITO". De la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de marca a nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35, 36, 43 y 32 (Registros N° 542541, 543834, 542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Registros N° 562594 y 562595); Residencias BULNESIA DISTRITO PERSEVERANCIA en las clases 43, 41, 36 y 35 (Registros N° 611483, 611967, 611486 y 611633); DISTRITO en la clase 35 (Registro N° 620752). Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

Resolución N° **0572**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 812 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13239/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompaña a la denominación solicitada, que consiste en la denominación solicitada "DISTRITO" en letras características impresas mayúsculas negras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada

DISTRITO

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 812 de fecha 30 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 13239/2025, solicitada a nombre de **LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0573**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13243/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

Asunción, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. contra la Resolución N° 813 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N° 813 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 813 de fecha 30 de marzo de 2026 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca DISTRITO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La resolución sostiene que el signo "DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 43. Sin embargo, dicha apreciación resulta equivocada. La palabra "DISTRITO" no constituye el nombre genérico ni la designación necesaria de los servicios comprendidos en la Clase 43, relativos a servicios de restauración, gastronomía, hospedaje, cafetería, bares y demás servicios vinculados. Tampoco describe de manera directa, inmediata y exclusiva una característica esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata de un vocablo de carácter sugestivo y arbitrario aplicado a los servicios pretendidos, requiriendo un esfuerzo intelectual o asociativo por parte del consumidor para vincularlo con los servicios protegidos .../... mi comitente, LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca "DISTRITO" en la Clase 35, otorgado por esta Dirección Nacional, así como también otros registros marcarios que incorporan íntegramente la palabra "DISTRITO" dentro de su denominación(...)" -----

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


Ing. Claudia Pamela Enstaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0573**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13243/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. —————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DISTRITO Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de alquiler de alojamiento temporal, agencias de alojamiento (hoteles, pensiones), reserva de alojamiento temporal, alquiler de construcciones transportables, alquiler de salas de reunión, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, restaurantes, restauración (comida), restaurante de servicios, bares de comidas rápida, cafeterías, cafés-restaurantes, catering, guarderías infantiles, hotelería, reserva de alojamiento temporal"* —————

Que, al contrastar la denominación solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos que la denominación "DISTRITO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominación totalmente descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus características (como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.). —————

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DISTRITO Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado. —————

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

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

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., ya posee marcas registradas con la denominación "DISTRITO". De la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de marca a nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35, 36, 43 y 32 (Registros N° 542541, 543834, 542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Registros N° 562594 y 562595); Residencias BULNESIA DISTRITO PERSEVERANCIA en las clases 43, 41, 36 y 35 (Registros N° 611483, 611967, 611486 y 611633); DISTRITO en la clase 35 (Registro N° 620752). Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. —————

Resolución N° **0573**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13243/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompaña a la denominación solicitada, que consiste en la denominación solicitada "DISTRITO" en letras características impresas mayúsculas negras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada

DISTRITO

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 813 de fecha 30 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 13243/2025, solicitada a nombre de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0574

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA. -----

Asunción, **31 JUL 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N° 941 de fecha 31 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2026 se presenta **ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 941 de fecha 31 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 se presenta **ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **BASSTIAN** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2018-1895055 **BASTIANES** Clase 41 Registro Titular 490459 Sebastian Nahuel Domingo Gonzalez Lopez [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el recurrente y manifiesta: "(...)Que la marca solicitada contiene los elementos diferenciadores para ser considerada como marca distintiva: primeramente, es una marca mixta, con elementos visuales notoriamente diferentes (imagen innovadora en las formas de letras utilizadas), utiliza la expresión única y sólida al pronunciar "**BASSTIAN Y LOGOTIPO**" refuerza el carácter descriptivo y especializado para los servicios exclusivos que presenta mi cliente .../... también posee un logotipo que lo distingue ante el público consumidor, además de poseer el apócope del nombre de mi cliente .../... el riesgo de confusión se encuentra absolutamente descartado al considerar el conjunto marcario en su globalidad .../... Las marcas aunque sea de la misma clase pero de diferentes actividades y servicios prestados pueden **COEXISTIR** pacíficamente, en cambio esto reduce aún más cualquier posibilidad de confusión en el mercado, dado que los consumidores identificarán fácilmente las diferencia por las denominaciones compuestas y presentación específica así como sus diseños particulares(...)" -----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas



Resolución N° **0574**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA. -----

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "**BASTIANES**" y la solicitud de registro de la marca "**BASSTIAN**", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra relacionada al ser el plural de la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada "**BASSTIAN**" es muy semejante a la marca registrada "**BASTIANES**", como se puede apreciar a continuación:

BASSTIAN Y ETIQUETA (solicitada)

BASTIANES (marca base de rechazo)

Entre las denominaciones enfrentadas existe una marcada similitud visual y fonética por la raíz común. Al realizar el análisis de los signos denominativos, se deben atender a las letras y sílabas, priorizando las coincidencias iniciales. En cuanto al plano ortográfico y visual, las marcas son similares en su estructura, la "S" intermedia de la marca solicitada no resulta suficiente para otorgarle distintividad, basta visualizarlas o pronunciarlas para apreciar las marcadas similitudes **BASS-TIAN / BAS-TIA-NES**. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹ establecen la regla de que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual. La única diferencia radica en la "S" intermedia y en la terminación, la marca solicitada pareciera ser el singular de la marca antecedente: **BASSTIAN - BASTIANES**. -----

En cuanto al plano fonético, las marcas comparten la mayor parte de sus denominaciones, solamente difieren en la terminación "ES" de la marca registrada, la impresión auditiva general mantiene una cadencia muy cercana debido al peso de la raíz compartida. -----

Que, estas semejanzas denominativas, indefectiblemente, traen aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea. -----

Que, menciona el recurrente que la marca solicitada "**BASSTIAN**" es el apócope de su cliente, a este respecto, cabe mencionar que la marca antecedente "**BASTIANES**" se encuentra a nombre de Sebastian Nahuel Domingo González López, podemos colegir que la denominación marcaria también fue inspirada en el apócope de su titular. Por lo cual podemos afirmar que las denominaciones marcarias son muy semejantes en el plano conceptual o ideológico al ser variaciones de un mismo concepto base. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "**BASSTIAN Y ETIQUETA**", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sí. --

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

Resolución N°

0574

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA. —————

Que, las marcas en cuestión se encuentran en la misma **clase 41**. El Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, prohíbe expresamente el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que la marca solicitada "**BASSTIAN**" pretende cubrir: *"servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios de disc-jockey / servicios de pinchadiscos; servicios de karaoke; organización de fiestas y recepciones; servicios de discotecas; alquiler de luces para eventos"* **de la clase 41** del nomenclador²; mientras que la marca base de rechazo "**BASTIANES**" ampara los servicios: *"presentación de espectáculos musicales; Producción de vídeos musicales; Servicios de composición musical; espectáculos teatrales y musicales proveídos en lugares de actuación; producción musical; servicios de composición musical; servicios prestados por un grupo musical, servicios de artistas del espectáculos, realización de eventos, presentación en vivo, recreaciones culturales, sociales y locales nocturnos"*. ———

De la cobertura señalada vemos que existe una alta similitud en los servicios: la marca registrada ampara los servicios de *"realización de eventos"* y *"recreaciones sociales"* los cuales funcionan como una categoría amplia que engloba de manera directa la *"organización de fiestas y recepciones"* de la marca solicitada. De igual manera: *"las recreaciones en locales nocturnos"* de la marca registrada actúan como un **sinónimo** comercial o abarcan directamente a los *"servicios de discotecas"* de la marca solicitada. —————

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* —————

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



Abg. Carlos Andrés Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificación de Niza, 12 edición, versión 2025.

CLASIFICACIÓN DE NIZA - 12 edición, versión 2025 Observaciones generales

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay.
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0574**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 941 de fecha 31 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BASSTIAN Y ETIQUETA", clase 41, Expediente. N° 72616/2025, solicitada a nombre de ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N°

0575

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Asunción,

31 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Bedson S.A.**, en contra de la Resolución N° 222 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **Bedson S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 222 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

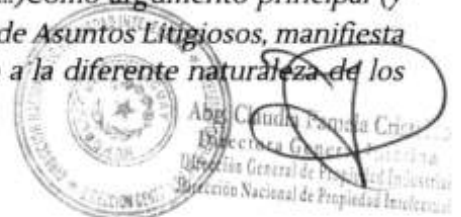
Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de **Bedson S.A.**, expresó agravios; en fecha 03 de mayo de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que dejó de usar y dicta la providencia de Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir servicios de la clase 39, específicamente: "Servicios de almacenamiento, depósito, distribución, embalaje, empaquetado y transporte de aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos". Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: "todos los productos", tales como: "productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros; como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 39, y registrada en la clase 05, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los servicios/productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo. Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase .../... Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca (...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Como argumento principal (y único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Litigiosos, manifiesta que no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas debido a la diferente naturaleza de los -----



Resolución N° **0575**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f" de la ley, la similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una marca que es similar a otra ya registrada en el país y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de los productos relacionados al servicio que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo indicado por la Directora de Asuntos Marcarios en su sesgado e incompleto análisis, la solicitud N° 2337805 de la marca "BENZOL", efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo extremadamente similar (casi idéntico) al del registro base de la presente oposición -desde la perspectiva ortográfica (incluida dentro de la perspectiva gráfica) y fonética-, como también ser una denominación genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la similitud, basta enfrentarlos uno con el otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácticamente la totalidad de fonemas "B", "E" y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del oponente está prácticamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los fonemas "D", "S" y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciación necesaria para ser merecedora de protección marcaria. Así las cosas, resulta imposible para el consumidor medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)"

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **Bedson S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 39) y la marca "**BEDSON**" (registrada en la clase 5). -----

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

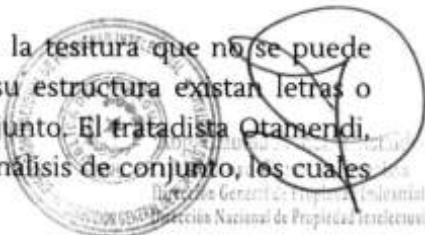
Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**BENZOL Y ETIQUETA**" en la clase 39, con la marca oponente "**BEDSON**" registrada en la clase 5. -----

BENZOL Y ETIQUETA (marca solicitada)

BEDSON (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesis que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales



Resolución N° **0575**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)".-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL Y ETIQUETA" y la marca oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "BENZOL Y ETIQUETA" y "BEDSON", encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE"), fonética y visualmente tienen estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON"). -----

Que, poseen marcadas diferencias en las sílabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL" - "BEDSON". Por tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones disímiles. -----

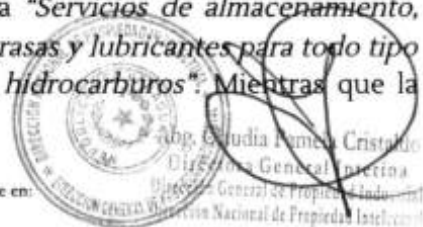
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados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

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

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 39 para "Servicios de almacenamiento, depósito, distribución, embalaje, empaquetado y transporte de aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos". Mientras que la

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

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



Resolución N° 0575

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

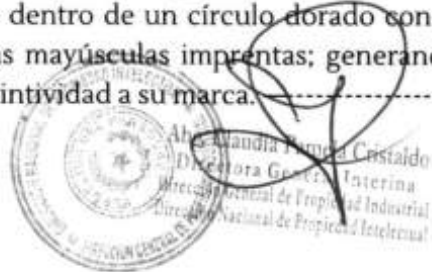
marca oponente posee el registro de su marca en la clase 05 para "Todos los productos". La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³.

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de servicios y productos. Los servicios que pretende amparar la marca solicitada poseen una marcada distancia comercial y operativa con los productos de la oponente. Al evaluar los factores de similitud en el mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad, canales de distribución y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la clase 39 de la marca solicitada es intangible, operativa y logística; su finalidad es el movimiento físico, la distribución y la preservación en depósitos de insumos energéticos e hidrocarburos para vehículos terrestres, aéreos o marítimos; mientras que los productos de la marca oponente son bienes tangibles de naturaleza química, biológica o farmacológica; su finalidad es el tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutrición de personas y animales. En cuanto a los canales de distribución, los servicios de la marca solicitada son prestados por empresas de logística, transportistas de carga pesada, empresas de embalaje industrial y operadores de terminales o depósitos de combustibles, en tanto que los productos de la clase 05 son fabricados por laboratorios químicos o farmacéuticos y se comercializan en farmacias, hospitales, clínicas veterinarias. Los servicios de la clase 39 de la marca solicitada no compiten ni son complementarios a los productos de la clase 05, por lo que podemos afirmar que los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas son absolutamente disímiles.-----

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

Además, la marca solicitada "BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un círculo dorado con marco negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras mayúsculas impresas; generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca.-----

marca solicitada



³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación de Niza. 13 Edición. Versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/s3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?open=Strap>

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

Resolución N° **0575**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE ARABO BAKARY YERIMA. -----

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 39 y la marca oponente "BEDSON" con registro en la clase 05. -----

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

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 222 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 37805/2023, solicitada a nombre de ARABO BAKARY YERIMA -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


Clara Patricia Castañeda
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual