DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0392

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Asunción, 19 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VRIO CORP.** contra la Resolución N° 229 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **VRIO CORP.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 229 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 09 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025, el representante convencional de **VRIO CORP.** expresó agravios; dictándose en fecha 02 de octubre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.----------

Que, en fecha 11 de febrero de 2026 el representante convencional de **Millicom International Cellular, Sociedad Anónima** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 19 de febrero de 2026.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, al cotejar las marcas solicitada DGO YETIQUETA y GO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **VRIO CORP.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como se puede apreciar en las imágenes, la Marca Base de Oposición no figura de manera principal en las promociones, publicidades u ofertas ofrecidas por el Oponente, solo ocupa un espacio mínimo de diseño, mientras que la marca TIGO es la utilizada para ofrecer servicios y productos. Igualmente, en la familia de marcas ofrecidas por el Oponente, cuyas capturas se agregan a continuación, se puede apreciar que el Oponente utiliza su marca principal "TIGO" adicionando una denominación que otorga verdaderamente distintividad, a diferencia de la Marca Base de Oposición.../...Hoy, los servicios asociados con la marca D GO son comercializados por la empresa Direct TV a nivel global y Vrio Corp. en Latinoamérica, lo cual confirió a la marca una gran notoriedad, con el alcance en el artículo 2 (g) de la Ley de Marcas.../...Vrio Corp es el legítimo propietario de la marca "D GO" en varias clases para proteger servicios de entretenimiento. Esto se*

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

Resolución N° 0392

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

demuestra con los registros concedidos en países del extranjero por el Oponente y sus empresas relacionadas y/o subsidiaria de acuerdo (...) ".----------

Que, la representante convencional de **Millicom International Cellular, Sociedad Anónima** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) Que, en atención a lo antedicho y haciendo un ANALISIS DE CONJUNTO entre las denominaciones enfrentadas, notamos fácilmente que la "D GO" solicitada por la adversa legal constituye una REPRODUCCIÓN de la marca "GO", registrada a nombre de mi mandante. Que, además la marca solicitada por la contraria pretende distinguir SERVICIOS MUY RELACIONADOS que distinguen las marcas de mi mandante, amparados en la MISMA CLASE del nomenclátor oficial. Que, la Señora Directora también debe considerar que las marcas de mi mandante son MARCAS FAMOSAS que como tales gozan de una protección especial reconocida por nuestra propia Ley de Marcas al establecer expresamente que no pueden registrarse signos que constituyan una REPRODUCCIÓN e IMITACIÓN, total o parcial, de un signo distintivo NOTORIAMENTE CONOCIDO (...)".*---

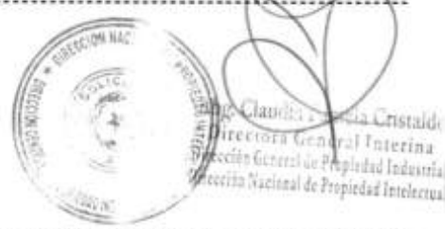
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.----------

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, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"D GO Y ETIQUETA" (Clase 38)** frente a las marcas oponentes registradas **"GO Y ETIQUETA" (Clases 09, 36, 38 y 41), "TIGO Y ETIQUETA" (Clase 38, 35,36,38,41,44)** y **"TIGO BUSINESS Y ETIQUETA (Clase 38, 35,38,41,42)"**se advierte que, si bien las marcas comparten el vocablo *"GO"*, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto, la marca en trámite se articula en dos sílabas como "D-GO" y las marcas oponentes presentan en una de sus denominaciones una única sílaba, "GO" y en las otras el vocablo se encuentra en conjunto con otros elementos (TI-GO/ TI-GO BUSINESS), lo cual genera una distinción fonética, debido que al pronunciarlas, tenemos que la impresión auditiva que generan, es disímil. Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva relevante, como se ilustra a continuación:----------

D GO	*(marca solicitada), y*
GO	*(marcas oponentes)*
TIGO	
TIGO **BUSINESS**	



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

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene una figura estilizada de color azul formada por un trazo curvo y en el centro de dicha figura se encuentra un círculo de color naranja, que generan visualmente la apariencia de una letra "D". A la derecha del elemento figurativo se encuentra el componente denominativo "GO", representado en letras mayúsculas de color naranja, con tipografía gruesa y estilo redondeado. La combinación del símbolo azul con el círculo naranja genera una imagen visual de dirección, movimiento y avance. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la marca "GO" y la marca "TIGO" posee una etiqueta dentro de un cuadrado de color azul oscuro. En el centro se encuentra la denominación "GO/TIGO" en letras blancas, estilizadas y de trazos gruesos y redondeados. Complementan el diseño dos elementos curvos de color blanco: uno ubicado sobre la letra "O" y otro debajo de la palabra "GO", generando la impresión visual de una sonrisa o de un rostro amigable. El conjunto transmite una apariencia de un rostro amigable. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas, en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.----------

Marca Solicitada



Marcas Oponentes





Abg. Claudia Garcia Cristaldo
Directora General Interina

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

Resolución N° 0392

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas **"D GO"** (solicitada), **"GO"** (oponente) y **"TIGO"** (oponente), coinciden en el vocablo inglés *"GO"*, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **POKE GO!,** Clase 38, Registro N° 556556 a nombre de FEDERICO SCAVENIUS MIERES; **REGIONAL GO!,** Clase 38, Registro N° 500835 a nombre de Banco Regional S.A.E.C.A.; **DATAPAR GO**, Clase 38, Registro N° 630094 a nombre de DATAPAR S.A.; **GO PIZZAS EN TU CASA A LA PARRILLA, SLOGAN**, Clase 38, Registro N° 626959 a nombre de EDUARDO MARTIN CALLIZO MARIN; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto 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 elementos analizados en la presente resolución.----------

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

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"[3]----------

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

Abg. Cintia Angela 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: 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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0392

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 229 de fecha 21 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"D GO Y ETIQUETA"**, Clase 38, Expediente N° **89120/2022**, solicitada a nombre de **VRIO CORP.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0393

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Asunción, 19 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VRIO CORP.** contra la Resolución N° 230 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **VRIO CORP.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 230 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 09 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025, el representante convencional de **VRIO CORP.** expresó agravios; dictándose en fecha 02 de octubre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.----------

Que, en fecha 11 de febrero de 2026 el representante convencional de **Millicom International Cellular, Sociedad Anónima** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 19 de febrero de 2026.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, al cotejar las marcas solicitada DGO YETIQUETA y GO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **VRIO CORP.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como se puede apreciar en las imágenes, la Marca Base de Oposición no figura de manera principal en las promociones, publicidades u ofertas ofrecidas por el Oponente, solo ocupa un espacio mínimo de diseño, mientras que la marca TIGO es la utilizada para ofrecer servicios y productos. Igualmente, en la familia de marcas ofrecidas por el Oponente, cuyas capturas se agregan a continuación, se puede apreciar que el Oponente utiliza su marca principal "TIGO" adicionando una denominación que otorga verdaderamente distintividad, a diferencia de la Marca Base de Oposición.../...Hoy, los servicios asociados con la marca D GO son comercializados por la empresa Direct TV a nivel global y Vrio Corp. en Latinoamérica, lo cual confirió a la marca una gran notoriedad, con el alcance en el artículo 2 (g) de la Ley de Marcas.../...Vrio Corp es el legítimo propietario de la marca "D GO" en varias clases para proteger servicios de entretenimiento. Esto se*

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

Resolución N° 0393

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

demuestra con los registros concedidos en países del extranjero por el Oponente y sus empresas relacionadas y/o subsidiaria de acuerdo (...) ".----------

Que, la representante convencional de **Millicom International Cellular, Sociedad Anónima** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) Que, en atención a lo antedicho y haciendo un ANALISIS DE CONJUNTO entre las denominaciones enfrentadas, notamos fácilmente que la "D GO" solicitada por la adversa legal constituye una REPRODUCCIÓN de la marca "GO", registrada a nombre de mi mandante. Que, además la marca solicitada por la contraria pretende distinguir LOS MISMOS SERVICIOS que distinguen las marcas de mi mandante, amparados en la MISMA CLASE del nomenclátor oficial. Que, la Señora Directora también debe considerar que las marcas de mi mandante son MARCAS FAMOSAS que como tales gozan de una protección especial reconocida por nuestra propia Ley de Marcas al establecer expresamente que no pueden registrarse signos que constituyan una REPRODUCCIÓN e IMITACIÓN, total o parcial, de un signo distintivo NOTORIAMENTE CONOCIDO en el sector pertinente del público, cuando su uso o registro fuesen SUSCEPTIBLES DE CAUSAR CONFUSIÓN o un RIESGO DE ASOCIACIÓN (...)".*-------

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

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, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"D GO Y ETIQUETA" (Clase 41)** frente a las marcas oponentes registradas **"GO Y ETIQUETA" (Clases 09, 36, 38 y 41), "TIGO Y ETIQUETA" (Clases 41, 35,36,38,41,44)** y **"TIGO BUSINESS Y ETIQUETA (Clases 41, 35,38,41,42)"**se advierte que, si bien las marcas comparten el vocablo *"GO"*, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto, la marca en trámite se articula en dos sílabas como "D-GO" y las marcas oponentes presentan en una de sus denominaciones una única sílaba, "GO" y en las otras el vocablo se encuentra en conjunto con otros elementos (*TI-GO/ TI-GO BUSINESS*), lo cual genera una distinción fonética, debido que al pronunciarlas, tenemos que la impresión auditiva que generan, es disímil. Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva relevante, como se ilustra a continuación:----------

D GO	*(marca solicitada), y*
GO	*(marcas oponentes)*
TIGO	
TIGO **BUSINESS**	

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

Resolución N° 0393

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

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

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene una figura estilizada de color azul formada por un trazo curvo y en el centro de dicha figura se encuentra un círculo de color naranja, que generan visualmente la apariencia de una letra "D". A la derecha del elemento figurativo se encuentra el componente denominativo "GO", representado en letras mayúsculas de color naranja, con tipografía gruesa y estilo redondeado. La combinación del símbolo azul con el círculo naranja genera una imagen visual de dirección, movimiento y avance. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la marca "GO" y la marca "TIGO" posee una etiqueta dentro de un cuadrado de color azul oscuro. En el centro se encuentra la denominación "GO/TIGO" en letras blancas, estilizadas y de trazos gruesos y redondeados. Complementan el diseño dos elementos curvos de color blanco: uno ubicado sobre la letra "O" y otro debajo de la palabra "GO", generando la impresión visual de una sonrisa o de un rostro amigable. El conjunto transmite una apariencia de un rostro amigable. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas, en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.----------

Marca Solicitada



Marcas Oponentes





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

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

Resolución N° 0393

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas **"D GO"** (solicitada), **"GO"** (oponente) y **"TIGO"** (oponente), coinciden en el vocablo inglés *"GO"*, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **POKE GOTOO GOOD TO GO,** Clase 41, Registro N° 556055 a nombre de Too Good To Go ApS; **GO! PARK,** Clase 41, Registro N° 548012 a nombre de Andres Fabian Gamarra Plaz; **GO! AVENTURA PARK**, Clase 41, Registro N° 553153 a nombre de Larissa Elizabeth Acuña Cano; **GO RADIO MOVETE A MÁS (slogan)**, Clase 41, Registro N° 537725 a nombre de Iglesia Centro Familiar De Adoracion; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto 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 elementos analizados en la presente resolución.----------

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

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"[3]----------

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

Abg. Claudia Tania Criscuolo
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: 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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0393

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 230 de fecha 21 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"D GO Y ETIQUETA"**, Clase 41, Expediente N° **89119/2022**, solicitada a nombre de **VRIO CORP.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0394

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1937 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A VOLAR AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 08032/2024, A NOMBRE DE L.A.C. TOUR EAS.----------

Asunción, 19 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **L.A.C. TOUR EAS** en contra de la Resolución N° 1937 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 06 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de **L.A.C. TOUR EAS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, el representante convencional de **L.A.C. TOUR EAS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa 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: *"(...) Que, en su informe la Examinadora indica que mi solicitud no puede ser registrada por genérica, ya que puede engañar a consumidor, consideramos que no existe la posibilidad de engaño ya que no estamos pidiendo VOLAR EN AVION ES MEJOR, VOLAR EN AVION ES CONFORTABLE, CONSIDERAMOS QUE ESTAMOS EN LA LINEA DE LA MARCA REGISTRADA EN PARAGUAY DESPEGAR CLASE 39. Negamos categóricamente que dicha denominación sea Genérica ya que desde todo punto de vista es una marca EVOCATIVA, teniendo en cuenta de que haciendo una revisión en el SISTEMA INFORMÁTICO saltan a la luz la diferentes marcas ya registradas supuestamente genéricas para el servicio o producto (...)".*----------

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

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

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

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 **"A VOLAR AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA"** resulta descriptiva o genérica para los *servicios* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *servicios* que solicita o se refiere a características propias de los *servicios* que se desea amparar. ----------

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura en la **Clase 39** del nomenclador internacional, de los siguientes servicios: "*...preparación de visados y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; suministro de información sobre itinerarios de viaje; reservas de viajes; transporte de viajeros; reservas de plazas de viaje; acompañamiento de viajeros; reservas de transporte;...*". En ese sentido, la expresión *"A VOLAR"* se trata de una frase exhortativa que transmite una idea de movimiento, aventura, libertad o inicio de una experiencia de viaje, generando en el consumidor una asociación indirecta con los servicios ofrecidos. En consecuencia, el conjunto marcario **"A VOLAR AGENCIA DE VIAJES"**, no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros signos que sólo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas características de los productos o servicios especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sólo contuviera una referencia vaga o indirecta a los productos o servicios.(...)".*----------

Que, adicionalmente, constatamos la existencia de antecedentes concedidos en la misma clase con denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **FLYBONDI, LA LIBERTAD DE VOLAR (SLOGAN)**, Registro N° 578065 a nombre de FB LINEAS AÉREAS S.A.; **VOLAR ES EL COMIENZO, HAGÁMOSLO JUNTOS (SLOGAN)**, Registro N° 514966 a nombre de AMERICAN AIRLINES, INC.; Tales antecedentes demuestran que el término *"VOLAR"* ha sido admitido registralmente como parte integrante de signos susceptibles de protección marcaria, circunstancia que constituye un indicio relevante de que no se trata de una expresión exclusivamente genérica, descriptiva o de uso necesario respecto de los servicios amparados en la **Clase 39**. En consecuencia, no se advierten fundamentos suficientes para sostener que la sola inclusión de dicho vocablo en la marca solicitada constituye un impedimento para su registro.----------

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

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

Resolución N° 0394

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1937 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A VOLAR AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 08032/2024, A NOMBRE DE L.A.C. TOUR EAS.----------

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, vemos que el signo no se limita a una simple expresión denominativa, sino que se encuentra integrado por etiqueta que se encuentra conformada por la figura de un sol en tonos amarillo y anaranjado, acompañado de varias siluetas de aves en vuelo y de tres líneas onduladas en tonalidades celestes y turquesa que sugieren movimiento, aire o agua. En la parte inferior destaca la denominación "A VOLAR", escrita en letras mayúsculas de diseño particular y color azul oscuro, incorporando además la figura estilizada de un ave que se integra armónicamente al conjunto gráfico. Debajo de dicha denominación se encuentra la expresión "AGENCIA DE VIAJES", en caracteres de menor tamaño. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: ----------



Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina

Resolución N° 0394

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1937 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A VOLAR AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 08032/2024, A NOMBRE DE L.A.C. TOUR EAS.----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1937 de fecha 21 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"A VOLAR AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA"**, Clase 39, Expediente **N° 08032/2024**, solicitada a nombre de **L.A.C. TOUR EAS** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0395

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 56951/2016 A NOMBRE DE ANDRES SAMANIEGO. ----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Andres Samaniego** en contra de la Resolución N° 806 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **Andres Samaniego** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 806 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 29 de abril de 2024, el representante convencional de **Andres Samaniego** expresó agravios; en fecha 21 de marzo de 2025 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. —----------

Que, en fecha 31 de julio de 2025 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte oponente, da por decaído el derecho que dejó de usar y dictó la providencia de Autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)analizando las marcas SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SAMA SUSHI (marca oponente) en conjunto y sucesivamente se aprecia que entre las mismas existen estrechas semejanzas en el aspecto visual, fonético e ideológico, comparten el elemento SAMA de sus denominaciones, el cual es el preponderante de ambas marcas. Al pronunciarlas o visualizarlas de seguido se notan los parecidos, por lo cual esta dirección estima que una coexistencia pacífica entre las mismas en el mercado no será posible pues existirá el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. Que, pretenden identificar servicios/productos relacionados, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor pues los productos/servicios ofrecidos se encontrarán dirigidos al mismo sector del mercado(...)" —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del oponente y manifiesta: "(...)Que, mi representado, el señor ANDRES SAMANIEGO ha solicitado el registro de la marca SH SAMA HOTEL, para amparar "Servicios comprendidos en la clase 43 tales como los servicios de hotelería y hospedaje transitorio" . Que, la oponente, la INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A., tiene el registro N° 417887, de la marca SAMA SUSHI en la clase 43 para amparar "Servicios de restaurantes, bar, cafés, restaurantes de autoservicios, banquetes, bares de comidas rápidas (snack bars), servicios de bebidas y comidas preparadas, cafeterías, servicios de catering, alquiler de aparatos de cocción, comedores, servicios de restauración (comidas), servicios de preparación de comidas sobre pedido. Comprendidos en la clase 43 (cuarenta y tres)". Que, de lo manifestado, se desprende que la oponente NO TIENE registrado la marca SAMA SUSHI para amparar los SERVICIOS DE HOTELERÍA Y HOSPEDAJE TRANSITORIO. En la clase 43 .../... Que, los servicios comprendidos en la clase 43 registrado por SAMA SUSHI son totalmente otro al solicitado por mi mandante, apuntan a clientes o usuarios totalmente diferente(...)". ----------

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Dirección General dio por decaído el derecho que dejó de usar, la declaró en rebeldía y llamó a Autos para resolver.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0395

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 56951/2016 A NOMBRE DE ANDRES SAMANIEGO. ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 417887 de la marca **"SAMA SUSHI Y ETIQUETA"**, clase 43, a nombre de Industrias Alimenticias S.A., venció 14 de diciembre de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...)Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".* —----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca **"SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA"**, clase 43, solicitada por ANDRES SAMANIEGO. —------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 806 de fecha 31 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA", clase 43**, Expediente **N° 56951/2016,** solicitada a nombre de **ANDRES SAMANIEGO.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0396

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR. —----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR** en contra de la Resolución N° 1816 de fecha 03 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de **ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1816 de fecha 03 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 2832 de fecha 30 de septiembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1816 de fecha 03 de julio de 2025. —----------

Que, por proveído de fecha 30 de septiembre de 2025 se concede el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 22 de octubre de 2025, la representante convencional de **ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR** expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 28 de octubre 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 Beauty Brand COLLECTION ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. 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 incursa 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 en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"* —----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La palabra "Beauty" en este caso no califica o describe alguna característica no hace indicación precisa de una cualidad o de la designación usual de los productos que mi representada pretende registrar en la clase 3, ya que estos productos al estar destinados a mejorar la fragancia de las personas poseen una cualidad olfativa no visual como sería la cualidad de la belleza .../... Hay que resaltar que existe precedentes de que el Órgano Administrativo ha tenido actos administrativos en forma constante y uniforme en un mismo sentido al haber concedido con anterioridad a mi solicitud registros con la palabra Beauty y las palabras BRAND COLLECTION, tales como: EVA BEAUTY en la clase 3 Registro Vigente N° 606.945; BRAND COLLECTION en la clase 3 Registro Vigente N° 520.123; CONNIE SPA BEAUTY AND HEALTH en la clase 44 Registro Vigente*

Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0396

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR. ----------

N° 593.076; HUDA BEAUTY en la clase 18 Registro Vigente N° 604.225; BRAND COLLECTION clase 35 Registro Vigente N° 510.573; NATURAL BRAND en la clase 35 Registro Vigente N° 517.837; BRAND GROUP Registro Vigente N° 478.720; NICHE BRAND COLLECTION Registro Vigente N° 566.421(...) "----------

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

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

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 **"Beauty Brand COLLECTION"** 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. En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"Beauty Brand COLLECTION"** pretende obtener cobertura para productos de la **clase 03**, que textualmente describe: *"Para amparar exclusivamente productos de perfumería."* ----------

Que, la recurrente alega en su escrito de fundamentación del recurso interpuesto: *"(...)los productos de perfumería más bien estan destinados a mejorar el olor corporal no a mejorar el aspecto fisico por ende no se relaciona con la belleza que requiere calidad visual ya que sus características están dadas por la armonía, la proporción, la simetría y la perfección, todas estas características requieren el sentido de la visión para ser apreciadas(...)* ----------

Al respecto, esta Dirección General considera importante recalcar que la clase 03 comprende fundamentalmente preparaciones de tocador no medicinales, cosméticos y perfumes. En el mercado y en la percepción del consumidor medio, los artículos de perfumería y fragancias pertenecen intrínseca y directamente a la categoría general de la "belleza" y el cuidado personal. Por lo tanto, el término "BEAUTY" (belleza) sigue describiendo de forma exacta e inequívoca la naturaleza, especie y finalidad del perfume. La Ley N.° 1294/1998 prohíbe el registro de signos que consistan enteramente en el nombre genérico del producto o que sirvan para designar su especie, calidad, destino u otras características. Al aplicar la frase "BEAUTY" exclusivamente a perfumes se está indicando la finalidad del perfume (belleza/cuidado personal). ----------

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. ----------

Claudia Pamela Cristaldo
Dirección General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0396

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR. —----------

Que, el signo está compuesto por tres palabras en inglés **"BEAUTY"**, **"BRAND"** y **"COLLECTION"**, las no reivindicaciones son respecto a los dos últimos términos. En ese sentido, como se ha mencionado **"BEAUTY"** es directamente descriptivo de la finalidad del producto que pretende amparar, y a pesar de la no reivindicación, la marca será presentada así: **"BEAUTY BRAND COLLECTION"**, no reuniendo la misma la distintividad requerida. De igual manera, no puede concederse de manera exclusiva el uso del vocablo **"BEAUTY"** por ser un término de uso necesario y común para el sector del público pertinente. —----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, establecen que los términos en idiomas extranjeros (como el inglés) están sujetos a los mismos motivos de denegación si su significado es fácilmente comprensible por el público pertinente. En ese sentido, los vocablos "BEAUTY" - "BRAND" - "COLLECTION" son palabras básicas, genéricas y de uso sumamente extendido, que el consumidor traduce inmediatamente como "BELLEZA", "MARCA" y "COLECCIÓN", todos ellos descriptivos y necesarios en el rubro. —----------

En ese sentido, **"Beauty Brand COLLECTION Y ETIQUETA"** resulta genérica y netamente descriptiva, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.° 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 **"Beauty Brand COLLECTION 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 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. —----------

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

Resolución N° 0396

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR. —----------

Que, de igual manera resulta importante mencionar que las marcas señaladas por la recurrente en su escrito de expresión de agravios, utilizan el término **BEAUTY** acompañados de otros elementos que sí son considerados distintivos, tales como **"EVA BEAUTY"** - Registro N° 606945; **"CONNIE SPA BEAUTY AND HEALTH"** - Registro N° 593076; **"HUDA BEAUTY"** - Registro N° 604225. —----------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 1816 de fecha 03 de julio de 2025 y 2832 de fecha 30 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"Beauty Brand COLLECTION"**, clase 03, Acta N° 33512/2024, solicitada a nombre de **ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR.** —----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0397

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84248/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAREZ S.A.**. en contra de la Resolución N° 78 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **SAREZ S.A.**. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 78 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de **SAREZ S.A.**. expresó agravios; en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. —----------

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CLT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial .../... Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. Que, así también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuesta por el acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y público del mismo en el ámbito comercial., como podemos visualizar en el enlace: https://www.clt.com.py/. Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamente relevante, en tanto el uso reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, protección del consumidor y lealtad en la competencia(...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin verificar el cumplimiento del requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso público en el comercio. El artículo 75 de la Ley N° 1.294/98 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente*

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

caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante prueba idónea, ni demostración de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto, de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado. El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta jurídicamente imposible determinar la existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolución sustituye esta exigencia legal por una afirmación implícita de uso, vaciando de contenido el artículo 75 de la Ley de Marcas y transformando en presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicación de dicha norma resulta arbitraria y carente de sustento fáctico. TERCER AGRAVIO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incurre en un error conceptual al equiparar la razón social "CABAÑA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razón social constituye un atributo registral de la persona jurídica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya protección depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad pueda abreviarse mediante siglas no implica. por sí mismo, la existencia de un nombre comercial protegido, ni la adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado— no ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA. DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a documentales manifiestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana crítica. Las pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos, impresiones sin certificación y papelería interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta, no acreditan circulación efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigüedad, pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolución asigna valor a impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verificar su contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificación técnica o respaldo pericial (...)" —----------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de agravios: *"(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee un derecho de propiedad sobre la denominación CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrónimo de su razón social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido en nuestro país en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Anteriormente mi mandante se denominaba CABAÑA LOS TRONCOS S.A., en la actualidad se denomina CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como históricamente lo viene haciendo. Lo que demuestra la legitimidad y la protección que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente reconocida por el público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público en el comercio, sin necesidad de registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido acreditado por mi representada mediante la presentación de las pruebas correspondientes, que obran en estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El Artículo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la ley. Por otra parte, el Artículo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, permite al titular del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuere susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sólo la semejanza en cuanto al signo en sí mismo, sino que también exista riesgo de confusión en el mercado con*

Resolución N° 0397

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84248/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la contraparte resultan erróneas y carentes de sustento, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro país, y que dicha protección se otorga por el mero hecho de su utilización continúa en el comercio. Por otra parte, la solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrónimo de escasa distintividad..." Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición se fundamenta en la igualdad existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y la marca CLT solicitada por la parte adversa, tal como se puede apreciar a continuación(...)" —----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de la marca solicitada **"CLT Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 35) y la oponente **"CLT SA"** (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.) —----------

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de oposición Acta N° 2505743 de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la denominación **"CLT SA (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial)** por la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** —----------

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A. ha pasado a llamarse CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** este cambio en el nombre del oponente se verifica en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de "Ofrecer y presentar pruebas" Acta N° 2574057. —----------

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y Concordado" Quinta Edición, Tomo I, Pág 441 y 442: ***"Con la contestación se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los que versará la prueba y se establecen los límites de la sentencia. De allí la importancia que asume la demanda en la constitución y en el desarrollo del proceso".*** El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo señalado hace mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando así **delimitado el objeto de proceso**. —--

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** a **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** por haber acontecido luego de haberse integrado la relación procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el caso que nos ocupa. Realizándose el análisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la prueba arrimada a autos en la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal integrada. —----------

Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a la importancia de la contestación de la demanda: "Esta relación jurídica procesal, que no importa, en general, novación en cuanto a los derechos en litigio,

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

Resolución N° 0397

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84248/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y recaer la sentencia(...)"[1] —----------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil"[2], expresa: "*La contestación de la demanda cumple con el objetivo de determinar la prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisión de la causa*". Estos últimos puntos, en favor de la seguridad jurídica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra manera, la cuestión sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaría abierta e indeterminada. —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo cual 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 la marca solicitada **"CLT Y ETIQUETA"** puede ser asociada con la oponente **"CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)"**, o si las mismas 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 **"CLT Y ETIQUETA"**, clase 35, con la oponente **"CLT SA** (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial)" **de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** —----------—----------

CLT Y ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.) (oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. —----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[3]----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CLT Y ETIQUETA"** y de la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** por más que compartan letras, ello no necesariamente concluye que exista la posibilidad de confusión entre las mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los aspectos visual, fonético y conceptual, además deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas en pugna. En ese sentido

[1] FERNÁNDEZ, RAYMUNDO L. Código de Procedimiento Civil y Comercial. Comentado y Concordado. Pg. 183. Edit. Sebastian de Amorrortu e Hijos. Buenos Aires. Año 1948.
[2] CENTURIÓN ORTIZ, Rodolfo Fabián. El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil" Pg. 172. Edit. Intercontinental. Asunción. Año 2024.
[3] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

también tiene que tenerse presente que la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C-L-T deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. —----------

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, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares****. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[4]*(...)".*----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para: *"Servicios promocionales, de marketing y publicidad; Servicios publicitarios para la promoción del comercio electrónico; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; servicios de comercio en línea; gestión comercial relacionados con el comercio electrónico, suministro de información y asesoramiento en materia de comercio electrónico"*; mientras que la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)**, conforme obra en las documentales presentadas en la etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs. 74, 80 y 90, se desempeña en el área de *"Brindar servicios de seguridad TI con soluciones de manera colaborativa con el cliente, consultoría y gestión de asistencia, gestión, configuración y administración de herramientas de seguridad de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la implementación (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado..."*. ------- —----------

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal los servicios de publicidad, marketing y promoción, así como la gestión, explotación y administración comercial de los negocios, incluyendo el suministro de información comercial y los servicios prestados por comercios minoristas o ventas en línea. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios científicos y tecnológicos, la programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de manera específica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos informáticos y cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automáticamente que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se constata una separación absoluta: **La naturaleza de los servicios:** los servicios que pretende amparar la marca solicitada son netamente **comerciales** (atraer clientes, vender productos, organizar el negocio en

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

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

Resolución N° 0397

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84248/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

línea). Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, lógica e intelectual (protección de datos, escritura de código, configuración de herramientas TI). De igual manera, **en cuanto al origen y proveedores habituales:** aquellos agentes del mercado que se desempeñan en el área de la publicidad, marketing o consultoría de negocios no se dedican habitualmente a desarrollar código fuente, auditar seguridad informática ni proveer "células de desarrollo" de software . Asimismo, **en cuanto a los canales de distribución y público destinatario,** aquel consumidor que contrate los servicios de la marca solicitada busca impulsar sus ventas o mejorar la gestión comercial de su tienda Sin embargo, quien requiere los servicios de la oponente, como ser herramientas de seguridad TI busca una solución tecnológica especializada para sus sistemas informáticos. —----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en color azul marino, en la letra "C" se observa una flecha gris y así también en la letra "T" se visualiza una flecha roja; la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo: —----------

marca solicitada

CLT

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CLT Y ETIQUETA"**, en la clase 35, y la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** —----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 79 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CLT Y ETIQUETA", clase 35**, Expediente **N°84248/2024,** solicitada a nombre de **SAREZ S.A.**. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84258/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAREZ S.A.**. en contra de la Resolución N° 81 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **SAREZ S.A.**. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 81 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de **SAREZ S.A.**. expresó agravios; en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. —----------

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CLT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial .../... Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. Que, así también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuesta por el acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y público del mismo en el ámbito comercial., como podemos visualizar en el enlace: https://www.clt.com.py/. Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamente relevante, en tanto el uso reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, protección del consumidor y lealtad en la competencia(...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin verificar el cumplimiento del requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso público en el comercio. El artículo 75 de la Ley N° 1.294/98 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por*

Abg. Cinthia Estela Giménez
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84258/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

su primer uso público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante prueba idónea, ni demostración de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto, de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado. El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta jurídicamente imposible determinar la existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolución sustituye esta exigencia legal por una afirmación implícita de uso, vaciando de contenido el artículo 75 de la Ley de Marcas y transformando en presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicación de dicha norma resulta arbitraria y carente de sustento fáctico. TERCER AGRAVIO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incurre en un error conceptual al equiparar la razón social "CABAÑA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razón social constituye un atributo registral de la persona jurídica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya protección depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad pueda abreviarse mediante siglas no implica. por sí mismo, la existencia de un nombre comercial protegido, ni la adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado— no ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA. DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a documentales manifiestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana crítica. Las pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos, impresiones sin certificación y papelería interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta, no acreditan circulación efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigüedad, pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolución asigna valor a impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verificar su contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificación técnica o respaldo pericial (...)" —----------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de agravios: *"(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee un derecho de propiedad sobre la denominación CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrónimo de su razón social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido en nuestro país en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Anteriormente mi mandante se denominaba CABAÑA LOS TRONCOS S.A., en la actualidad se denomina CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como históricamente lo viene haciendo. Lo que demuestra la legitimidad y la protección que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente reconocida por el público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público en el comercio, sin necesidad de registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido acreditado por mi representada mediante la presentación de las pruebas correspondientes, que obran en estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El Artículo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la ley. Por otra parte, el Artículo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, permite al titular del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuere susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sólo la*

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84258/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

semejanza en cuanto al signo en sí mismo, sino que también exista riesgo de confusión en el mercado con respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la contraparte resultan erróneas y carentes de sustento, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro país, y que dicha protección se otorga por el mero hecho de su utilización continúa en el comercio. Por otra parte, la solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrónimo de escasa distintividad..." Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición se fundamenta en la igualdad existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y la marca CLT solicitada por la parte adversa, tal como se puede apreciar a continuación(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de la marca solicitada **"CLT Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 39) y la oponente **"CLT SA"** (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.) ----------

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de oposición Acta N° 2505742 de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la denominación **"CLT SA (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial)** por la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** ----------

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A. ha pasado a llamarse CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** este cambio en el nombre del oponente se verifica en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de "Ofrecer y presentar pruebas" Acta N° 2574054. ----------

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y Concordado" Quinta Edición, Tomo I, Pág 441 y 442: ***"Con la contestación se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los que versará la prueba y se establecen los límites de la sentencia. De allí la importancia que asume la demanda en la constitución y en el desarrollo del proceso".*** El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo señalado hace mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando así **delimitado el objeto de proceso**. ---

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** a **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** por haber acontecido luego de haberse integrado la relación procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el caso que nos ocupa. Realizándose el análisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la prueba arrimada a autos en la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal integrada. ----------

Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a la importancia de la contestación de la demanda: "Esta relación jurídica procesal, que no importa, en general, novación en cuanto a los derechos en litigio,

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

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84258/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y recaer la sentencia(...)"[1] —----------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil"[2], expresa: "*La contestación de la demanda cumple con el objetivo de determinar la prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisión de la causa*". Estos últimos puntos, en favor de la seguridad jurídica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra manera, la cuestión sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaría abierta e indeterminada. —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo cual 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 la marca solicitada **"CLT Y ETIQUETA"** puede ser asociada con la oponente **"CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)"**, o si las mismas 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 **"CLT Y ETIQUETA"**, clase 39, con la oponente **"CLT SA** (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial)" **de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** —----------—----------

CLT Y ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. —----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[3]----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CLT Y ETIQUETA"** y de la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** por más que compartan letras, ello no necesariamente concluye que exista la posibilidad de confusión entre las mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los aspectos visual, fonético y conceptual, además deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas en pugna. En ese sentido,

[1] FERNÁNDEZ, RAYMUNDO L. Código de Procedimiento Civil y Comercial. Comentado y Concordado. Pg. 183. Edit. Sebastian de Amorrortu e Hijos. Buenos Aires. Año 1948.
[2] CENTURIÓN ORTIZ, Rodolfo Fabián. El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil" Pg. 172. Edit. Intercontinental. Asunción. Año 2024.
[3] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Abg. Claudia Beatriz Garistaldo
Directora
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

también tiene que tenerse presente que la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C-L-T deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. —----------

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, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[4]*(...)".*----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 39 para: *"Servicios logísticos de transporte; servicios de transporte, almacenaje (depósito) y distribución; servicios de asesoramiento relacionados con el transporte, el almacenaje y la distribución; Servicios de información, asesoramiento y reserva en materia de transporte; organización y planificación de servicios de transporte y distribución; consultoría profesional en materia de transportes; alquiler de superficies de almacenaje; alquiler de medios de transporte; alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedores, para almacenado y transporte ";* mientras que la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)**, conforme obra en las documentales presentadas en la etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs. 73, 79 y 89 se desempeña en el área de *"Brindar servicios de seguridad TI con soluciones de manera colaborativa con el cliente, consultoría y gestión de asistencia, gestión, configuración y administración de herramientas de seguridad de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la implementación (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...".* ------ —----------

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal los servicios de transporte, embalaje, alquiler de medios de transporte y almacenamiento de mercancías en depósitos. De igual manera, la "consultoría profesional en materia de transportes" también pertenece indiscutiblemente a la clase 39. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios científicos y tecnológicos, la programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de manera específica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos informáticos y cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automáticamente que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se constata una separación absoluta: **La naturaleza de los servicios:** la solicitud de registro recae en el

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84258/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

movimiento físico y resguardo material de bienes tangibles. Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, lógica e intelectual (protección de datos, escritura de código, configuración de herramientas TI). Son campos de acción opuestos. De igual manera, **en cuanto al origen y proveedores habituales:** el público pertinente reconoce que los proveedores de estos servicios son empresas de naturalezas diametralmente distintas, una empresa dedicada a la logística y al alquiler de contenedores no se dedica, de forma habitual, a auditar ciberseguridad, escribir código fuente o proveer células de desarrollo de software. Asimismo, **en cuanto a los canales de distribución y público destinatario,** aquel consumidor que requiere fletes o depósitos busca una solución logística operativa. Sin embargo, quien requiere herramientas de seguridad TI busca una solución tecnológica especializada para sus sistemas informáticos. —----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en color azul marino, en la letra "C" se observa una flecha gris y así también en la letra "T" se visualiza una flecha roja; la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo: —----------

marca solicitada

CLT

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CLT Y ETIQUETA"**, en la clase 39, y la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** —----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 81 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CLT Y ETIQUETA", clase 39**, Expediente **N°84258/2024,** solicitada a nombre de **SAREZ S.A.**. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. —----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAREZ S.A.**. en contra de la Resolución N° 79 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **SAREZ S.A.**. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 79 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de **SAREZ S.A.**. expresó agravios; en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. —----------

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial .../... Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. Que, así también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuesta por el acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y público del mismo en el ámbito comercial., como podemos visualizar en el enlace: https://www.clt.com.py/. Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamente relevante, en tanto el uso reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, protección del consumidor y lealtad en la competencia(...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin verificar el cumplimiento del requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso público en el comercio. El artículo 75 de la Ley N°*

Abg. Claudia Ramos Cristaldo
Directora Nacional Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

1.294/98 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante prueba idónea, ni demostración de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto, de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado. El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta jurídicamente imposible determinar la existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolución sustituye esta exigencia legal por una afirmación implícita de uso, vaciando de contenido el artículo 75 de la Ley de Marcas y transformando en presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicación de dicha norma resulta arbitraria y carente de sustento fáctico. TERCER AGRAVIO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incurre en un error conceptual al equiparar la razón social "CABAÑA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razón social constituye un atributo registral de la persona jurídica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya protección depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad pueda abreviarse mediante siglas no implica. por sí mismo, la existencia de un nombre comercial protegido, ni la adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado— no ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA. DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a documentales manifiestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana crítica. Las pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos, impresiones sin certificación y papelería interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta, no acreditan circulación efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigüedad, pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolución asigna valor a impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verificar su contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificación técnica o respaldo pericial (...)" ----------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de agravios: *"(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee un derecho de propiedad sobre la denominación CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrónimo de su razón social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido en nuestro país en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Anteriormente mi mandante se denominaba CABAÑA LOS TRONCOS S.A., en la actualidad se denomina CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como históricamente lo viene haciendo. Lo que demuestra la legitimidad y la protección que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente reconocida por el público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público en el comercio, sin necesidad de registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido acreditado por mi representada mediante la presentación de las pruebas correspondientes, que obran en estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El Artículo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la ley. Por otra parte, el Artículo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, permite al titular*

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. —----------

del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuere susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sólo la semejanza en cuanto al signo en sí mismo, sino que también exista riesgo de confusión en el mercado con respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la contraparte resultan erróneas y carentes de sustento, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro país, y que dicha protección se otorga por el mero hecho de su utilización continúa en el comercio. Por otra parte, la solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrónimo de escasa distintividad..." Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición se fundamenta en la igualdad existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y la marca CLT solicitada por la parte adversa, tal como se puede apreciar a continuación(...)" —----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de la marca solicitada **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 35) y la oponente **"CLT SA"** (el acrónimo CLT compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.) —----------

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de oposición Acta N° 2505741 de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la denominación **"CLT SA (el acrónimo CLT compone la razón social y nombre comercial)** por la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** —----------

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A. ha pasado a llamarse CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** este cambio en el nombre del oponente se verifica en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de "Ofrecer y presentar pruebas" Acta N° 2574055. —----------

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y Concordado" Quinta Edición, Tomo I, Pág 441 y 442: ***"Con la contestación se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los que versará la prueba y se establecen los límites de la sentencia. De allí la importancia que asume la demanda en la constitución y en el desarrollo del proceso".*** El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo señalado hace mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando así **delimitado el objeto de proceso.** —---

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** a **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** por haber acontecido luego de haberse integrado la relación procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el caso que nos ocupa. Realizándose el análisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la prueba arrimada a autos en la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal integrada. —----------

Abg. Claudia Franco Costaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a la importancia de la contestación de la demanda: "Esta relación jurídica procesal, que no importa, en general, novación en cuanto a los derechos en litigio, produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y recaer la sentencia(...)"[1] ----------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil"[2], expresa: "*La contestación de la demanda cumple con el objetivo de determinar la prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisión de la causa*". Estos últimos puntos, en favor de la seguridad jurídica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra manera, la cuestión sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaría abierta e indeterminada. —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo cual 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 la marca solicitada **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** puede ser asociada con la oponente **"CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)"**, o si las mismas 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 **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"**, clase 35, con la oponente **"CLT SA** (el acrónimo CLT compone la razón social y nombre comercial)" **de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** ----------

CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.) (oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. ----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).*[3] ----------

[1] FERNÁNDEZ, RAYMUNDO L. Código de Procedimiento Civil y Comercial. Comentado y Concordado. Pg. 183. Edit. Sebastian de Amorrortu e Hijos. Buenos Aires. Año 1948.
[2] CENTURIÓN ORTIZ, Rodolfo Fabián. El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil" Pg. 172. Edit. Intercontinental. Asunción. Año 2024.
[3] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. —----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** y de la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. La oponente está compuesta por dos siglas (CLT y S.A.); mientras que la marca solicitada tiene cinco elementos (una sigla, tres vocablos y el símbolo "&" que representa la conjunción copulativa "y"). La similitud se da en el primer elemento "CLT", pero difieren en los demás componentes: S.A. - COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. —----------

Los signos enfrentados: **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** (solicitada) - **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C-L-T deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. —----------

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, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[4]*(...)".*----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para: *"Servicios promocionales, de marketing y publicidad; Servicios publicitarios para la promoción del comercio electrónico; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; servicios de comercio en línea; gestión comercial relacionados con el comercio electrónico, suministro de información y asesoramiento en materia de comercio electrónico";* mientras que la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)**, conforme obra en las documentales presentadas en la etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs. 74, 80 y 90, se desempeña en el área de *"Brindar servicios de seguridad TI con soluciones de manera*

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

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

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

colaborativa con el cliente, consultoría y gestión de asistencia, gestión, configuración y administración de herramientas de seguridad de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la implementación (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...". ----------

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal los servicios de publicidad, marketing y promoción, así como la gestión, explotación y administración comercial de los negocios, incluyendo el suministro de información comercial y los servicios prestados por comercios minoristas o ventas en línea. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios científicos y tecnológicos, la programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de manera específica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos informáticos y cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automáticamente que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se constata una separación absoluta: **La naturaleza de los servicios:** los servicios que pretende amparar la marca solicitada son netamente **comerciales** (atraer clientes, vender productos, organizar el negocio en línea). Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, lógica e intelectual (protección de datos, escritura de código, configuración de herramientas TI). De igual manera, **en cuanto al origen y proveedores habituales:** aquellos agentes del mercado que se desempeñan en el área de la publicidad, marketing o consultoría de negocios no se dedican habitualmente a desarrollar código fuente, auditar seguridad informática ni proveer "células de desarrollo" de software . Asimismo, **en cuanto a los canales de distribución y público destinatario,** aquel consumidor que contrate los servicios de la marca solicitada busca impulsar sus ventas o mejorar la gestión comercial de su tienda Sin embargo, quien requiere los servicios de la oponente, como ser herramientas de seguridad TI busca una solución tecnológica especializada para sus sistemas informáticos. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en color azul marino, en la letra "C" se observa una flecha gris y así también en la letra "T" se visualiza una flecha roja; en una tipografía más delgada en el margen inferior "COMPAÑIA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA", la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada

CLT

COMPAÑIA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"**, en la clase 35, y la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos 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° 79 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", clase 35**, Expediente **N° 84263/2024,** solicitada a nombre de **SAREZ S.A.**. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAREZ S.A.**. en contra de la Resolución N° 80 de 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **SAREZ S.A.**. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 80 de 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de **SAREZ S.A.**. expresó agravios; en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. —----------

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CLT COMPAÑIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial .../... Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. Que, así también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuesta por el acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y público del mismo en el ámbito comercial., como podemos visualizar en el enlace: https://www.clt.com.py/. Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamente relevante, en tanto el uso reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, protección del consumidor y lealtad en la competencia (...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin verificar el cumplimiento del requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso público en el comercio. El artículo 75 de la Ley N°*

Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

1.294/98 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante prueba idónea, ni demostración de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto, de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado. El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta jurídicamente imposible determinar la existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolución sustituye esta exigencia legal por una afirmación implícita de uso, vaciando de contenido el artículo 75 de la Ley de Marcas y transformando en presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicación de dicha norma resulta arbitraria y carente de sustento fáctico. TERCER AGRAVIO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incurre en un error conceptual al equiparar la razón social "CABAÑA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razón social constituye un atributo registral de la persona jurídica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya protección depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad pueda abreviarse mediante siglas no implica. por sí mismo, la existencia de un nombre comercial protegido, ni la adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado— no ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA. DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a documentales manifiestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana crítica. Las pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos, impresiones sin certificación y papelería interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta, no acreditan circulación efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigüedad, pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolución asigna valor a impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verificar su contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificación técnica o respaldo pericial (...)" ----------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de agravios: *"(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee un derecho de propiedad sobre la denominación CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrónimo de su razón social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido en nuestro país en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Anteriormente mi mandante se denominaba CABAÑA LOS TRONCOS S.A., en la actualidad se denomina CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como históricamente lo viene haciendo. Lo que demuestra la legitimidad y la protección que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente reconocida por el público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público en el comercio, sin necesidad de registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido acreditado por mi representada mediante la presentación de las pruebas correspondientes, que obran en estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El Artículo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la ley. Por otra parte, el Artículo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, permite al titular*

Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuere susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sólo la semejanza en cuanto al signo en sí mismo, sino que también exista riesgo de confusión en el mercado con respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la contraparte resultan erróneas y carentes de sustento, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro país, y que dicha protección se otorga por el mero hecho de su utilización continúa en el comercio. Por otra parte, la solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrónimo de escasa distintividad..." Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición se fundamenta en la igualdad existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y la marca CLT solicitada por la parte adversa, tal como se puede apreciar a continuación(...)" —----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de la marca solicitada **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 39) y la oponente **"CLT SA"** (el acrónimo CLT compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.). —----------

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de oposición Acta N° 2505740 de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la denominación **"CLT SA (el acrónimo CLT compone la razón social y nombre comercial)** por la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** —----------

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma **CABAÑA LOS TRONCOS S.A. ha pasado a llamarse CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** este cambio en el nombre del oponente se verifica en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de "Ofrecer y presentar pruebas" Acta N° 2574056. —----------

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y Concordado" Quinta Edición, Tomo I, Pág 441 y 442: ***"Con la contestación se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los que versará la prueba y se establecen los límites de la sentencia. De allí la importancia que asume la demanda en la constitución y en el desarrollo del proceso".*** El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo señalado hace mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando así **delimitado el objeto de proceso.** —---

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de **CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** a **CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA S.A.,** por haber acontecido luego de haberse integrado la relación procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el caso que nos ocupa. Realizándose el análisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la prueba arrimada a autos en la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal integrada. —----------

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

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a la importancia de la contestación de la demanda: "Esta relación jurídica procesal, que no importa, en general, novación en cuanto a los derechos en litigio, produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y recaer la sentencia(...)"[1] —----------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil"[2], expresa: "*La contestación de la demanda cumple con el objetivo de determinar la prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisión de la causa*". Estos últimos puntos, en favor de la seguridad jurídica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra manera, la cuestión sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaría abierta e indeterminada. —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo cual 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 la marca solicitada **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** puede ser asociada con la oponente **"CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)"**, o si las mismas 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 **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"**, clase 39, con la oponente **"CLT SA** (el acrónimo CLT compone la razón social y nombre comercial)" **de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.** —----------—----------

CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.) (oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. —----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[3]----------

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

[1] FERNÁNDEZ, RAYMUNDO L. Código de Procedimiento Civil y Comercial. Comentado y Concordado. Pg. 183. Edit. Sebastian de Amorrortu e Hijos. Buenos Aires. Año 1948.
[2] CENTURIÓN ORTIZ, Rodolfo Fabián. El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88 "Código Procesal Civil" Pg. 172. Edit. Intercontinental. Asunción. Año 2024.
[3] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** y de la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. La oponente está compuesta por dos siglas (CLT y S.A.); mientras que la marca solicitada tiene cinco elementos (una sigla, tres vocablos y el símbolo "&" que representa la conjunción copulativa "y"). La similitud se da en el primer elemento "CLT", pero difieren en los demás componentes: S.A. - COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. ----------

Los signos enfrentados: **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"** (solicitada) - **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C-L-T deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. ----------

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, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[4] *(...)".*----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 39 para: *"Servicios logísticos de transporte; servicios de transporte, almacenaje (depósito) y distribución; servicios de asesoramiento relacionados con el transporte, el almacenaje y la distribución; Servicios de información, asesoramiento y reserva en materia de transporte; organización y planificación de servicios de transporte y distribución; consultoría profesional en materia de transportes; alquiler de superficies de almacenaje; alquiler de medios de transporte; alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedores, para almacenado y transporte";* mientras que la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)**, conforme obra en las documentales presentadas en la

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

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

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs. 75, 81 y 91 se desempeña en el área de *"Brindar servicios de seguridad TI con soluciones de manera colaborativa con el cliente, consultoría y gestión de asistencia, gestión, configuración y administración de herramientas de seguridad de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la implementación (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...".* ----------

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal los servicios de transporte, embalaje, alquiler de medios de transporte y almacenamiento de mercancías en depósitos. De igual manera, la "consultoría profesional en materia de transportes" también pertenece indiscutiblemente a la clase 39. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios científicos y tecnológicos, la programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de manera específica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos informáticos y cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automáticamente que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se constata una separación absoluta: **La naturaleza de los servicios:** de la solicitud de registro recae en el movimiento físico y resguardo material de bienes tangibles. Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, lógica e intelectual (protección de datos, escritura de código, configuración de herramientas TI). Son campos de acción opuestos. De igual manera, **en cuanto al origen y proveedores habituales:** el público pertinente reconoce que los proveedores de estos servicios son empresas de naturalezas diametralmente distintas, una empresa dedicada a la logística y al alquiler de contenedores no se dedica, de forma habitual, a auditar ciberseguridad, escribir código fuente o proveer células de desarrollo de software. Asimismo, **en cuanto a los canales de distribución y público destinatario,** aquel consumidor que requiere fletes o depósitos busca una solución logística operativa. Sin embargo, quien requiere herramientas de seguridad TI busca una solución tecnológica especializada para sus sistemas informáticos. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en color azul marino, en la letra "C" se observa una flecha gris y así también en la letra "T" se visualiza una flecha roja; en una tipografía más delgada en el margen inferior "COMPAÑIA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA", la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada

CLT

COMPAÑIA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA"**, en la clase 39, y la oponente **CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.)** ----------

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

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 80 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA", clase 39**, Expediente **N°84298/2024,** solicitada a nombre de **SAREZ S.A.**. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0401

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE DE VICTOR GABRIEL ROMÁN PEREIRA ----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Metro-goldwyn-mayer Lion Corp.** en contra de la Resolución N° 1398 de fecha 17 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de la firma **Metro-goldwyn-mayer Lion Corp.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1398 de fecha 17 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 25 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de junio de 2018, la representante convencional de la firma **Metro-goldwyn-mayer Lion Corp.** expresó agravios; en fecha 28 de enero de 2019 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. —----------

Que, en fecha 23 de julio de 2019 el representante convencional de la firma **Victor Gabriel Román Pereira** contestó el traslado de los agravios. En fecha 12 de septiembre de 2019, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA" solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca "MGM" clase 41. Por lo que corresponde determinar si las denominaciones son o no confundibles. Que, con relación a las oposiciones deducidas, al hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, nos damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios, que lo hacen en si un signo registrable. Esta Dirección es del criterio que ambas denominaciones son disimiles e inconfundibles. Que, haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas "MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA" clase, 41 (Solicitada) y "MGM" clase, 37 (registrada), nos damos cuenta de que además de la evidente diferencia fonética y gramatical, existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas, si bien es cierto se encuentran inscriptas en la misma clases, cubren servicios distintos ya que la marca solicitada cubre servicios de; organización de concurso de belleza, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de conciertos, conferencias, seminarios, fotografía, mientras que la marca de la oponente es conocida por ofrecer servicios especialmente; productoras de filmes cinematográficos. Por lo que no es posible un riesgo de confusión entre las marcas. Por lo que no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 2 de la ley 1294/98. Que, teniendo en cuenta las Denominaciones de las marcas en litigio, los servicios que prestan, y la etiqueta de las marcas, constituyen elementos diferenciadores entre las mismas, lo cual contribuye a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de ellas y, las convierte en absolutamente distintas(...)"*

Abg. Claudia Pascuala Cristaldo
Directora Gral. Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0401

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE DE VICTOR GABRIEL ROMÁN PEREIRA ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Tal como puede observarse a continuación, la etiqueta de la marca se compone de las letras MGM, pues estas constituyen tres de las seis letras de la denominación pedida, pero justamente esas letras corresponden a la afamada marca de mi representada, siendo dichas letras las siglas de su nombre comercial, METRO-GOLDWYN-MAYER. Por ende, de concederse el registro de la marca MYGAMI PRODUCCIONES y sobre todo de su etiqueta, se producirá en la mente del consumidor una confusión directa e indirecta, desde los planos gráfico e ideológico. Como puede ser observado, el solicitante tomó, aparentemente al azar, tres letras de su denominación y las colocó en su etiqueta, pero, pudiendo haber elegido otras letras o la denominación completa, lo cual sería lo más lógico, prefirió iMGMr y reproducir totalmente la notoria marca MGM y así beneficiarse del enorme prestigio y fama que la precede. En resumidas cuentas, la etiqueta pedida constituye una TRANSCRIPCIÓN TOTAL de la marca MGM Y ETIQUETA de mi mandante. .../... Entre los servicios pedidos por la marca MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA el factor común es que todos son eventos y su puesta en escena o realización, que evidentemente necesitan de una producción y que comúnmente son transmitidos por canales de aire o de cable. Mi mandante es una compañía estadounidense de producción y distribución de películas de cine y programas de televisión. Es decir, ambas son productoras y se dedican a las actividades que implica la producción. Cabe recordar que al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva, atendiendo a que las marcas serán usadas en los mismos lugares, destinadas a un consumidor final común y a satisfacer una misma necesidad, además del hecho de que son servicios intercambiables entre sí. Siendo esto así, debe acentuarse el rigor en el análisis de estas marcas, pues este hecho demuestra claramente que la verdadera intención del adverso al solicitar la marca MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA, es confundir al público para que en la errónea creencia de que los servicios que el ofrezca con dicha marca son prestados por mi mandante, y lucre o se beneficie injustamente y a expensas del reconocimiento obtenido por mi mandante(...)"* ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: *"(...)Que, la representante convencional de la firma oponente METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, ha mencionado ser propietaria de la marca "MGM Y ETIQUETA" y otras, las que dice, la solicitud de registro "MYGAMI PRODUCCIONES" está acompañada de una etiqueta que directamente evoca y trae a la mente el recuerdo de la marca base de la oposición." Que, en fecha 02 de febrero de 2018 y bajo acta Nro. 1805285 he procedido al desistimiento de la etiqueta presentada inicialmente, habiéndose tomado nota en fecha 09 de marzo de 2018 en la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Que, con este nuevo hecho, no pueden ni podrán darse posibilidades algunas de confusión, entre "MYGAMI PRODUCCIONES" (SOLICITADA) para distinguir y amparar SERVICIOS de la Clase 41 y MGM Y ETIQUETA (marca registrada).Repetimos una vez más, con respecto a las marcas enfrentadas, afirmamos en forma categórica e incontrovertible, que NO PUEDEN SER, NO LO SON, NI SERÁN CONFUNDIBLES, como tan fuera de razón legal y real sostiene la apelante. (...)"* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MYGAMI PRODUCCIONES** (solicitada en clase 41) y la marca **MGM** (registrada en clase 41). ----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión

Resolución N° 0401

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE DE VICTOR GABRIEL ROMÁN PEREIRA ----------

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 **"MYGAMI PRODUCCIONES"**, clase 41, con la marca oponente **"MGM"** clase 41. —----------—----------

MYGAMI PRODUCCIONES (marca solicitada)

MGM (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 hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1]----------

Que, primeramente, debemos señalar que conforme a las manifestaciones vertidas por la parte oponente en su escrito de fundamentación del recurso de apelación, el agravio de la misma versa sobre la etiqueta pedida: *"Como puede ser observado, el solicitante tomó, aparentemente al azar, tres letras de su denominación y las colocó en su etiqueta, pero, pudiendo haber elegido otras letras o la denominación completa, lo cual sería lo más lógico, prefirió imitar y reproducir totalmente la notoria marca MGM(...)"*------

Que, al respecto, se verifica en el expediente administrativo que la parte solicitante presentó en fecha 02 de febrero de 2018, bajo Acta N° 1805285, el escrito de adecuación de solicitud, por el cual excluye la etiqueta de la presente solicitud de registro. Esta exclusión del elemento figurativo ya fue efectivamente asentada en la base de datos del sistema informático de la Institución. —----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"MYGAMI PRODUCCIONES"** y la marca oponente **"MGM"**, por más que compartan algunas letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La composición de la marca solicitada **"MYGAMI PRODUCCIONES"** es distinta a la marca oponente, la misma se halla compuesta por dos vocablos, siete sílabas y dieciocho letras; mientras que la marca oponente cuenta con un elemento de tres letras; difieren ampliamente en su estructura y longitud. El hecho que compartan letras no es motivo para concluir que sean confundibles, pues al diferir en el orden y composición de la denominación genera una diferencia en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Al comparar **"MYGAMI PRODUCCIONES"** frente a **"MGM"** la diferencia visual es clara. Aunque comparten las consonantes M-G-M en el mismo orden, la intercalación de las vocales "Y", "A", "I" en

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

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

Resolución N° 0401

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE DE VICTOR GABRIEL ROMÁN PEREIRA ----------

"MYGAMI" altera por completo la secuencia de los caracteres y la estructura de la palabra. Por consiguiente, el consumidor que percibe la marca en su conjunto notará una estructura gramatical y gráfica totalmente diferente. De igual manera, en el aspecto fonético, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen explícitamente que las letras sueltas y siglas se leen por sus respectivos nombres. Por lo tanto, el signo "MGM" se pronuncia como "eme-ge-eme". Por su parte, el signo **"MYGAMI"** conforma una palabra completa que se pronuncia mediante sílabas continuas: **"mi-ga-mi"** (o eventualmente "mai-ga-mi" al tener una ligera consonancia extranjera), a esto se suma el impacto auditivo de la palabra "PRO-DUC-CIO-NES". —----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[2]*(...)".*----------

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

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas: la marca solicitada pretende el registro en la clase 41 para *"Servicios de organización de concursos de belleza, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de conciertos, conferencias, seminarios, fotografía"*; la marca oponente posee el registro de su marca en la clase 41 para *"Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales"*. Acerca de la cobertura señalada, aunque las marcas compartan la clase del nomenclador, al ser los signos claramente distinguibles en los planos visual, fonético e ideológico, podrán coexistir pacíficamente en el mercado. —----------

Por las razones mencionadas, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada **"MYGAMI PRODUCCIONES"** en la clase 41 y la marca **"MGM"** registrada en la clase 41. —---

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

[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° 0401

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE DE VICTOR GABRIEL ROMÁN PEREIRA ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1398 de fecha 17 de noviembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MYGAMI PRODUCCIONES"**, clase 41, Expediente N° **27697/2016** a nombre de **Victor Gabriel Román Pereira.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0402

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 277 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IOP FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58562/2022 A NOMBRE DE INPASA DEL PARAGUAY S.A. ----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SCAVONE HNOS. S.A.** en contra de la Resolución N° 277 de fecha 10 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **SCAVONE HNOS. S.A.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 277 de fecha 10 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 14 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —-

Que, en fecha 17 de julio de 2024, el representante convencional de **SCAVONE HNOS. S.A.** expresó agravios; en fecha 22 de julio 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 26 de septiembre de 2024 la representante convencional de **INPASA DEL PARAGUAY S.A.** contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas IOP (oponente) e IOP FULL Y ETIQUETA (solicitada), podrán coexistir sin posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias en el plano visual, ortográfica y conceptual, la solicitada es una denominación simple, mientras la oponente es una denominación compuesta. 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, corresponde mencionar las diferencias de clases existentes entre ellas, la solicitada IOP FULL para la clase 01, exclusivamente (Aceite vegetal para uso en la agricultura) y el oponente IOP clase 05 para (productos farmacéuticos, y veterinarios, desinfectantes, fungicidas herbicidas, entre otros), como podemos notar no existen posibilidades para una confusión, por lo que la marca solicitada cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente. Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan relación con la oponente(...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En primer lugar, sostenemos que no se ajusta a derecho, pues es evidente la casi total identidad, por no afirmar en su totalidad, puesto que la marca solicitada por la adversa reproduce prácticamente toda la parte de la marca de mi representada como podemos ver entre las marcas " IOP" y " IOP FULL ", existe una ínfima diferencia la cual*

Resolución N° 0402

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 277 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IOP FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58562/2022 A NOMBRE DE INPASA DEL PARAGUAY S.A. ----------

es agregado de la denominación FULL la cual no la hace relevante, que induce fácilmente a la confusión o mínimamente a un riesgo de asociación, hecho que perjudica más aún teniendo en cuenta, que aparte de la existencia notoria en el plano fonético, visual y ortográfico, por más que ambas marcas no tienen afinidad en cuanto a las clases ya que comercializan los Productos insertos en la clase 01 y se podrá producir una confusión indirecta en los Consumidores a la hora de adquirir el Producto, pensando estos que la marca de la adversa guarda la misma procedencia de la empresa que represento SCAVONE HNOS S.A. Reitero que el fundamento de la resolución nada más alejado que la verdad que estas manifestaciones pues el hecho de que la marca OP FULL puede ser una variante de la marca IOP de la firma de mi mandante, no significa que por ser solicitada en otra clase y con agregado de la denominación full puedan tener una coexistencia pacífica .../... En efecto las marcas enfrentadas (IOP FULL VS IOP) no solo poseen elementos similares, sino prácticamente la totalidad de la marca invocada como base de la oposición es reproducida en la marca cuyo registro es peticionado en estos autos, a la cual simplemente se le hace un agregado totalmente irrelevantes dado que la palabra FULL aparte de estar colocada en un lugar secundario, corresponde a una designación descriptiva por lo que su empleo dentro de la denominación no aporta distintividad ni originalidad a la misma(...)" —----------

Que, la parte solicitante manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...)Es de suma importancia destacar la notoria diferenciación de clases y productos, la firma SCAVONE HNOS. S.A. basó su oposición en el registro de una marca en la clase 5, mientras que la marca de mi mandante fue solicitada para proteger productos de la clase 01, por lo que de ninguna manera existirá algún riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna. Demás está decir que los productos de una y otra marca no se relacionan entre sí, pues los canales de comercialización, los consumidores, los usos de los productos, son completamente diferentes, pues la marca de mi mandante es de uso en el ámbito de la agricultura, mientras la apelante si bien protege todos los productos de la clase 5, usa su marca para comercializar un desinfectante de uso medicinal humano, por tanto, debemos descartar cualquier riesgo de confusión(...)"* —----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por **SCAVONE HNOS. S.A.** y la consecuente coexistencia o no de la marca **"IOP FULL Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 01) y la marca **"IOP"** (registrada en la clase 05). —----------

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 **"IOP FULL Y ETIQUETA"** en la clase 01, con la marca oponente **"IOP"** registrada en la clase 05. —----------

IOP FULL Y ETIQUETA	(marca solicitada en la clase 01)
IOP	(marca oponente registrada en la clase 05)

Resolución N° 0402

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 277 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IOP FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58562/2022 A NOMBRE DE INPASA DEL PARAGUAY S.A. ----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"IOP FULL Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"IOP"**, por más que comparten el vocablo "IOP", la marca solicitante posee otros componentes que permite diferenciarla claramente. ----------

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

Que, la marca solicitada **"IOP FULL Y ETIQUETA"** pretende su registro para los productos específicos de la clase 01: "Aceite vegetal para uso en la agricultura"; mientras que la marca oponente **"IOP"** tiene registrada su marca para todos los productos de la clase 05. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[2]. —----------

Igualmente, esta Dirección General considera importante mencionar que la firma solicitante **INPASA DEL PARAGUAY S.A.** posee marcas registradas en la clase 01 que utilizan como parte de su denominación los vocablos **"IOP"** e **"IOP FULL"**. De acuerdo a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, se encuentran registradas las marcas: **IOP INPASA OIL PREMIUM BIO-COADYUVANTE,** Registro N° 602097; **TECNOLOGIA IOP INPASA OIL PREMIUM,** Registro N° 618797; **IOP ADVANCED TECNOLOGÍA INPASA OIL PREMIUM,** Registro N° 618798; **IOP FULL TECNOLOGIA INPASA OIL PREMIUM,** Registro N° 618799.----------

De lo expuesto, podemos colegir que la parte solicitante posee una "familia de marcas" y derechos adquiridos sobre los vocablos **"IOP"** e **"IOP FULL"** en la clase 01. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes*

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

[2] 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

pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"[3]. —----------

Que, al apreciar el riesgo de confusión globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso en estudio, esta Dirección General considera que el solicitante ya ostenta derechos pacíficos y reconocidos sobre los elementos: "IOP" e "IOP FULL" en la clase 01, la presente solicitud **"IOP FULL Y ETIQUETA"** no es más que una extensión de los registros ya obtenidos. En ese sentido, entendemos que el consumidor del sector pertinente identificará plenamente los productos pedidos, y la presente solicitud no generará un nuevo riesgo de asociación o confusión con los productos de la clase 05 del oponente. —-----

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión* ***es la coexistencia anterior de las marcas en pugna.*** *Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[4]. ----------

Además, la marca solicitada **"IOP FULL"** es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación **"IOP FULL"**, generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca, como se puede notar del cotejo del elemento figurativo de la marca solicitada:----------

marca solicitada



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

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."*[5] En el

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

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

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

Resolución N° 0402

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 277 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IOP FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58562/2022 A NOMBRE DE INPASA DEL PARAGUAY S.A. ----------

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, en atención a la coexistencia previa de la marca oponente con las marcas registradas por la parte solicitante que utilizan los vocablos "IOP" e "IOP FULL" como parte de su denominación, esta dependencia administrativa estima que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca **"IOP FULL Y ETIQUETA"** solicitada en la clase 01 y la marca oponente **"IOP"** 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, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 277 de fecha 10 de abril 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 **"IOP FULL Y ETIQUETA", CLASE 01**, Expediente **N° 58562/2022,** solicitada a nombre de **INPASA DEL PARAGUAY S.A.** —----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Abg. Claudia Pamela Celauro
Directora General
Dirección General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0403

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 430 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BILLPY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 69620/2022, SOLICITADO POR LA PLATA S.R.L. —----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fintech Inversiones S.A.** en contra de la Resolución N° 430 de fecha 21 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **Fintech Inversiones S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 430 de fecha 21 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 02 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de **Fintech Inversiones S.A.** expresó agravios. En fecha 26 de octubre de 2024, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. —----------

Que, en fecha 31 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de **LA PLATA S.R.L.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025. —----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BILLPY Y ETIQUETA y la marca oponente BILLY gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar las desinencias entre las mismas son muy diferentes PY - LLY lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, la marca registrada BILLY en la clase 36 protege: "Procesamiento de pagos electrónicos. Transferencia electrónica de fondos", y la solicitada BILLPY Y ETIQUETA, clase 09 pretende proteger: "Software de facturación electrónica", como se puede notar los servicios y productos son muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BILLPY Y ETIQUETA, solicitada en la clase 09, y BILLY, registrada en la clase 36, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)Sin necesidad de profundizar en el análisis, salta a la vista que la denominación "BILLPY", solicitada por la firma LA PLATA S.R.L., es CUASI-IDENTICA a la denominación "BILLY" de la marca registrada por mi mandante. Las semejanzas se perciben claramente en todos los planos, contrariamente a lo que sostiene el A-quo, de ahí que al realizar una simple confrontación de las marcas en cuestión, nos resulta difícil encontrar elementos que pudieran distorsionar el criterio de la Señora Directora, tal como podemos comprobarlo con el cotejo de las mismas (...) El simple hecho de agregar la letra P no puede considerarse como un elemento diferenciador. Constituye un principio general y reconocido en materia marcaria que, al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a*

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

Resolución N° 0403

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 430 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BILLPY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 69620/2022, SOLICITADO POR LA PLATA S.R.L. ----------

las diferencias existentes entre ellas. No es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas, no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, de manera que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada. (...) Del cotejo de los servicios y productos, no caben dudas que ambas marcas estarían relacionadas dado que las mismas distinguen productos y servicios relacionados a los pagos por medios electrónicos y la consecuente facturación por medios electrónicos(...)". ----------

Que, contesta la expresión de agravios del solicitante *"(...) al realizar un correcto e imparcial análisis del caso, se evidencia que las denominaciones "BILLPY" y etiqueta, y "BILLY" y etiqueta, son completa y radicalmente diferentes, haciendo imposible al consumidor asociarlas bajo algún punto de vista. Además, cabe destacar que "BILLPY" y etiqueta, inscrita en la clase 09, y "BILLY" y etiqueta, inscrita en la clase 36, operan en ámbitos completamente distintos, lo cual refuerza aún más la imposibilidad de generar confusión entre ambas marcas .../... Alega que existe una cuasi-identidad entre ambas marcas en los planos gráfico, ortográfico y fonético, cuando en realidad las diferencias entre "BILLPY" y etiqueta y "BILLY" y etiqueta son notorias y suficientes para evitar cualquier confusión. Gráficamente, la estructura visual de "BILLPY" se distingue claramente de "BILLY", ya que incluye la letra "'P", lo que genera una desinencia diferente, .../... esta inclusión altera la percepción y la escritura de la marca, marcando una separación evidente entre ambas denominaciones. Fonéticamente, las pronunciaciones de "BILLPY" y "BILLY" son completamente diferentes, lo que refuerza aún más el carácter distintivo de la marca de mi mandante y elimina cualquier posibilidad de confusión .../... La contraparte afirma que ambas marcas distinguen productos y servicios relacionados con "pagos por medios electrónicos y la consecuente facturación electrónica", sin embargo, este razonamiento resulta equivocado, ya que no considera las diferencias específicas en la finalidad, el público objetivo y los objetivos de los productos y servicios ofrecidos por cada marca, "BILLPY" y etiqueta, registrada en la clase 09 internacional, se orienta a "software de facturación electrónica", mientras que "BILLY" y etiqueta, inscrita en la clase 36, abarca el "procesamiento de pagos electrónicos y la transferencia electrónica de fondos" en un contexto más amplio .../... En cuanto al cotejo de las etiquetas, al momento de dictar resolución se tuvo en cuenta las claras diferencias existentes entre las mismas. Tal es así que la resolución destaca el carácter único de la marca solicitada por mi mandante, que lleva a diferenciarla claramente de la marca oponente (...)* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ——-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, la marca solicitada **"BILLPY"** resulta similar a la marca oponente registrada **"BILLY"**, la única diferencia radica en la **"P"** de la segunda sílaba, el cual resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: ----------

"BILLPY Y ETIQUETA" (marca solicitada)

"BILLY Y ETIQUETA" (marca oponente)

Resolución N° 0403

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 430 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BILLPY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 69620/2022, SOLICITADO POR LA PLATA S.R.L. —----------

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna **"BILLPY Y ETIQUETA"** y **"BILLY Y ETIQUETA"**, por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan indudablemente confundibles. —----------

Que, al cotejar la marca solicitada **"BILLPY Y ETIQUETA"** frente a la marca oponente **"BILLY ETIQUETA"** se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten prácticamente la totalidad de su estructura **("B-I-L-L")**, las pequeñas diferencias en el número de las letras no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura igual o similar. Además, la diferencia de una única letra en la sílaba final o variaciones menores no constituye un factor que permita diluir la posibilidad de confusión. Al compartir una cadencia fonética casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente. —----------

Que, la marca solicitada **"BILLPY"** se encuentra compuesta por un elemento de dos sílabas y seis letras; la marca oponente **"BILLY"** también se encuentra compuesta por un elemento de dos sílabas y cinco letras. —----------

Del cotejo anterior, vemos que las marcas enfrentadas comparten sus respectivas raíces: **BILL**. En ese sentido, analizando el aspecto conceptual de las marcas, es importante mencionar que este prefijo en común **"BILL"** que es un vocablo del idioma inglés que significa "factura", el cual guarda relación directa con los productos y servicios amparados por las marcas en pugna. —----------

Que, conviene mencionar lo estipulado en el material "*Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay", aprobados por Resolución 259/2026: "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."*[1] —----------

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 solicitada pretende la cobertura de los siguientes productos de la **clase 09:** "Software de facturación electrónica", mientras que la marca oponente posee el registro de su marca en la **clase 36** para: "Procesamiento de pagos electrónicos. Transferencia electrónica de fondos". —----------

Que, de la cobertura señalada se verifica que existe relación y complementariedad entre los productos de la clase 09 que pretende amparar la marca solicitada y los servicios de la clase 36 que ampara la marca registrada oponente. El hecho de que el *software de facturación* pertenezca a la clase 09 y los *servicios de pagos* a la clase 36 no es determinante para descartar el choque, las Directrices señalan que los

[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

productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por el simple hecho de figurar en clases diferentes de la Clasificación de Niza. Al respecto, para determinar la similitud real, se debe evaluar la complementariedad y el origen empresarial del caso concreto. En el caso que nos ocupa existe alta complementariedad: el "software de facturación electrónica" de la clase 09 está intrínsecamente ligado a los "servicios de procesamiento de pagos electrónicos y transferencia de fondos" de la clase 36. Las Directrices también indican que los productos o servicios son similares cuando uno es indispensable para el funcionamiento del otro, en el entorno digital actual, el software de facturación es la herramienta tecnológica o el canal a través del cual se ejecutan los pagos electrónicos. En cuanto al origen empresarial, constituye una práctica comercial habitual (especialmente en el sector *de las finanzas y tecnología*, y financiero) que el prestador de un servicio proporcione a su vez los productos necesarios para aprovechar mejor dicho servicio. En el mercado, las mismas empresas que procesan pagos electrónicos son quienes desarrollan, proveen o licencian el software de facturación y las pasarelas de pago para sus clientes. ——-

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las marcas utilizan grafías similares y en ambas se visualizan emoticones de caras sonrientes, las letras de la solicitada en color blanco sobre un fondo rectangular verde y las letras de la registrada en color celeste/turquesa sobre fondo blanco, las mismas evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, como se puede cotejar a continuación: ----------

marca solicitada **marca oponente**





Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única.*"[2]. ----------

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares** para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. El artículo mencionado tiene como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversión del titular anterior; la protección al consumidor de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. ----------

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

Resolución N° 0403

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 430 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BILLPY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 69620/2022, SOLICITADO POR LA PLATA S.R.L. ----------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*[3]. ----------

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la complementariedad de los productos y de los servicios que amparan las mismas. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde *revocar la resolución recurrida.* ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 430 de fecha 21 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"BILLPY Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° **69620/2022**, solicitada a nombre de la firma **LA PLATA S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

[3] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

Asunción, 24 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **EMIGDIO SANABRIA ROMERO** en contra de la Resolución N° 256 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de **EMIGDIO SANABRIA ROMERO,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 256 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —-

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, la representante convencional de **EMIGDIO SANABRIA ROMERO** expresó agravios; en fecha 22 de octubre de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —----------

Que, en fecha 22 de enero de 2025 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)la marca oponente ECOPOWER en la clase 11 protege "Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccion de vapor, de coccion, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucion de agua e instalaciones sanitarias.". Mientras que la solicitud de registro ECOLIGHT pretende proteger productos de la clase 07, específicamente: "Herramientas eléctricas; máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos", 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 posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 07, y el oponente registrada en la clase 11, 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 .../... la marca solicitada ECOLIGHT y la marca oponente ECOPOWER gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar las desinencias son muy diferentes LIGHT - POWER, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta(...)" ----------

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

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En efecto, precisamente la naturaleza de los productos protegidos por ambas marcas, que se encuentran muy relacionados son los que causan la irremediable confusión entre las marcas en cuestión. Note señora Directora que la marca solicitada "ECOLIGHT", clase 7, distingue herramientas eléctricas; máquinas y herramientas; motores, etc. movidas mecánicamente o por energía eléctrica y la marca oponente: "ECOPOWER", clase 11 los artefactos utilizados para iluminación obviamente movidos a electricidad. Entonces la naturaleza de los productos es la misma, lo que acentúa la similitud y por tanto la confundibilidad pues están siendo destinados a un mismo público consumidor y para productos relacionados ..../... estas marcas comparten la misma palabra inicial "ECO..." como elemento principal en las mismas, y va seguida de elementos de orden genérico, que no constituyen marca en forma aislada y para colmo tienen significados propios muy similares. Así ECOLIGHT (Solicitada) es traducida como luz natural y "ECOPOWER" (oponente) como poder o energía natural. En ambos casos nos encontramos ante una sola palabra conformada por dos términos, uno de ellos idéntico en ambas marcas.Por más que se intente hallar alguna diferencia NO PODEMOS ENCONTRAR un solo elemento distintivo propio en la marca solicitada .../... en caso de que "ECOLIGHT" sea concedida, indiscutiblemente generará la DILUCIÓN de la marca de mi represento, la cual lleva años posicionándose en el mercado local dentro del MISMO RUBRO que la ahora solicitada .../... Queda claro que el público pertinente, estará convencido que la marca solicitada "ECOLIGHT" no es otra, sino una más de la misma línea de productos de mi representada, por lo que el riesgo de confusión es innegable. Ambas marcas son utilizadas como componentes de electricidad, de iluminación de herramientas conexas a estos fines .../... las marcas en este litigio, comparten idénticas similitudes en cuanto a su construcción gramatical y ante todo conceptual, que inducen indolentemente a la confusión. UNA LIGERA VARIACIÓN, no aporta a la solicitud las características propias para que sea considerada una marca y no podrán coexistir pacíficamente(...)"* ----------

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 **EMIGDIO SANABRIA ROMERO** y la consecuente coexistencia o no de la marca **"ECOLIGHT Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 07) y la marca **"ECOPOWER"** (registrada en las clases 11 y 6).

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 **"ECOLIGHT Y ETIQUETA"** en la clase 07, con la marca oponente **"ECOPOWER"** registrada en las clases 11 y 06. ----------

ECOLIGHT Y ETIQUETA	(marca solicitada)
ECOPOWER	(marca oponente)

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

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

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

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

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

Las marcas enfrentadas comparten la partícula **"ECO"**. No obstante, no podemos dejar de mencionar lo dispuesto en las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, respecto a la partícula **"ECO"**, la que es considerada un término descriptivo o de uso común que indica que un producto ha sido *"producido de forma ecológica u orgánica o que sigue determinadas normas respetuosas del medio ambiente"*.[2] —----------

En ese sentido, debido a que el prefijo o partícula **"ECO"** es un elemento de distintividad débil que debe permanecer libre para su uso por cualquier competidor en el mercado, dado a su alusión a productos o servicios con orientación ecológica. Por esta razón, su presencia en ambas denominaciones no puede ser el factor determinante para establecer una confusión, dado que el público consumidor está habituado a encontrar múltiples marcas registradas con el prefijo **"ECO"** que coexisten pacíficamente en el mercado, obligándolo a fijar su atención en los elementos adicionales para distinguir el origen empresarial. —----------

Que, por lo mencionado, la evaluación del riesgo de confusión se centra en el impacto de los componentes restantes de las denominaciones marcarias enfrentadas: **"LIGHT"** frente a **"POWER"**. Al comparar estas partículas, encontramos diferencias contundentes que rompen cualquier riesgo de confusión. En el aspecto visual y fonético, las palabras **"LIGHT"** y **"POWER"** poseen una estructura disímil, no comparten letras en el mismo orden y poseen una estructura silábica y un sonido completamente distinto. —----------

Que, en el aspecto conceptual, **"LIGHT"** y **"POWER"** son palabras en idioma inglés que el consumidor medio en Paraguay comprende. El vocablo **"LIGHT"** evoca las ideas de "luz" o "ligero", mientras que **"POWER"** significa "poder", "fuerza" o "energía". Como se puede apreciar no significan lo mismo, por tanto, también podemos afirmar que poseen diferencias notables en el aspecto conceptual. —----------

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

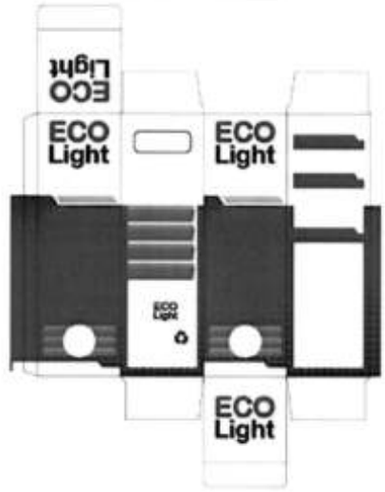
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

Además, la marca solicitada **"ECOLIGHT"** es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación **"ECOLIGHT"**, generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca, como se puede notar del cotejo del elemento figurativo de la marca solicitada:----------

marca solicitada



Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "ECOPOWER" 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.° 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 ALEOSAN*[3]*(...)".*----------

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora Interina

[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 268. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada **"ECOLIGHT Y ETIQUETA"** pretende el registro en la clase 07 para *"Herramientas eléctricas; máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos"*, mientras que la marca oponente **"ECOPOWER"** se encuentra registrada en la clase 11 para: *"Todos los productos"* y en la clase 06 para: *"Todos los productos"*. Si bien es cierto que ciertas máquinas o motores (de la clase 07) podrían tener alguna complementariedad tecnológica o compartir canales de comercialización con equipos de iluminación o climatización (de la clase 11) o piezas metálicas (de la clase 06), este eventual grado de similitud entre los productos no es suficiente para sostener un riesgo de confusión. Más aún teniendo en cuenta la apreciación global de las marcas en pugna, tal como señalamos las similitudes entre los signos recaen únicamente en un elemento descriptivo o de uso común **"ECO"**, esta similitud no puede sustentar un riesgo de confusión si los demás elementos son claramente distintos, como lo son **"LIGHT"** y **"POWER"** que poseen marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, sumado a la adición de una etiqueta en la marca solicitada, las que en su conjunto garantizan que los consumidores distinguirán perfectamente ambos signos. —----------

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

Es relevante mencionar que la firma solicitante **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** ya posee registros marcarios con la denominación ECOLIGHT solicitada en autos, con las cuales la marca oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifican los siguientes registros a nombre del solicitante: **ECO ELECTRIC HIGH POWER**, en las **clases 35, 09, 07**, *Registros No. 632256, 632257, 632258*, respectivamente; **ECOLIGHT E.K.**, en las **clases 35 y 11**; *Registros No. 521644 y 521645*, respectivamente; **ECOLIGHT**, en las clases **11, 35 y 35**, *Registros No. 519129, 519209, 578438*, respectivamente. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca "ECOLIGHT Y ETIQUETA" en la clase 07.

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 **"ECOLIGHT Y ETIQUETA"** solicitada en la clase 07 y la marca oponente **"ECOPOWER"** con registro en las clases 11 y 06. —

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 256 de fecha 04 de abril 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 **"ECOLIGHT Y ETIQUETA", clase 07**, Expediente **N° 82401/2022,** solicitada a nombre de **SHOPPING TODO HOGAR S.A** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74925/2021 A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY S.A. ----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Cervepar S.A.**, en contra de la Resolución N° 1412 de fecha 16 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de marzo de 2025 se presenta la representante convencional de **Cervepar S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1412 de fecha 16 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 08 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —-

Que, en fecha 30 de julio de 2025, la representante convencional de **Cervepar S.A.**, expresó agravios; en fecha 01 de agosto de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —----------

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 la representante convencional de **Retail Paraguay S.A.** contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 01 de diciembre de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ESTACIÓN LOS JARDINES y la marca oponente ESTACIÓN gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ESTACIÓN LOS JARDINES" y la marca oponente "ESTACIÓN" se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por tres palabras, mientras que el oponente se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra ESTACIÓN, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra .../... Que, además es importante mencionar que la marca que prepondera en la solicitud es LOS JARDINES, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: SHOPPING LOS JARDINES, clase 35, Registro n° 540595; SHOPPING LOS JARDINES, clase 36, Registro n° 540594; SHOPPING LOS JARDINES, clase 38, Registro n° 540593; LOS JARDINES MANO A MANO Slogan, clase 35, Registro n° 522984; LOS JARDINES GOURMEAT, clase 35, Registro n° 509114; LOS JARDINES

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

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74925/2021 A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY S.A. ----------

SUPERMERCADO, clase 35, Registro n° 469338. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido(...)" —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)de lo precedentemente expuesto se puede apreciar la notable desatención de la inferior a los efectos de dictar una Resolución por lejos inadecuada y SIN FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO, simplemente se limitó a decir que son diferentes y que por tanto la oposición es improcedente. Debe notar Señora Directora que, en la resolución recurrida, la inferior expresa que las marcas "comparten un solo elemento", pero que los demás elementos son distintos. PERO HE AQUÍ EL PRIMER ERROR DE APRECIACIÓN, puesto que no es solo UN ELEMENTO el que guarda similitud con la marca registrada por mi representada, sino que es TODO EL CONJUNTO, es decir, la marca ahora solicitada se encuentra íntegramente contenida en el registro de la marca concedida a favor de mi mandante a lo que se suma el hecho cierto de que ambas sugieren el mismo concepto, la misma idea, y servicios muy relacionados y clases idénticas. Es por ello que esta representación considera este fundamento como causal suficiente de revocatoria del pronunciamiento apelado, pues va en contra de la doctrina, jurisprudencia y legislación de la materia. La solicitante, con una maniobra evasiva pretende únicamente incorporar la expresión 'LOS JARDINES' a la marca previamente registrada por mi mandante, la cual posee una antigüedad de seis años en el territorio nacional desde su fecha de registro, sin éxito pues tal adición no modifica sustancialmente su carácter distintivo. Esta modificación no sería tan LLAMATIVA si la ahora solicitada pretendía el registro de su signo imitado para la cobertura de algún otro servicio. Pero la pretensión de esta va aún más allá, YA QUE LA COBERTURA DE LA MARCA SOLICITADA SE ENCUENTRA DESTINADA PARA EL MISMO RUBRO AL QUE SE DEDICA MI REPRESENTADA(...)"* —--------

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, manifiesta: *"(...)el hecho de que la denominación ESTACIÓN LOS JARDINES de la marca cuyo registro se solicita comparta la palabra ESTACIÓN con la marca oponente no significa que el consumidor terminará confundiéndolas, pensando que ambas poseen un mismo origen, pues la marca de la adversa contiene solo un elemento mientras que la marca de mi mandante posee tres elementos que la tornan claramente distinguible de la marca oponente .../... Cabe destacar que los elementos LOS JARDINES, que forman parte de la marca ESTACIÓN LOS JARDINES, objeto de esta oposición, integran la denominación de las marcas que constituyen la "familia de marcas" de mi mandante, quien posee el registro de la marca SHOPPING LOS JARDINES, tanto en la clase 35 como en otras clases relacionadas, cuyos datos se citan a continuación .../... Asimismo, corresponde resaltar, que la palabra ESTACIÓN, presente tanto en la marca de la adversa como en la de mi mandante, constituye una denominación de uso común dentro de la clase 35. Evidenciándose en la existencia de otras marcas registradas que ostentan el vocablo ESTACIÓN en sus denominaciones, y que, sin embargo, coexisten pacíficamente con la marca ESTACIÓN de la oponente, cuyos datos se citan a continuación .../... Niego categóricamente que las marcas enfrentadas puedan ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, tal como se afirma, debido a que por más que se hallen en la misma clase las mismas amparan diferentes servicios. En efecto, la solicitud de registro de la marca ESTACIÓN LOS JARDINES y etiqueta fue depositada en la clase 35 pretendiendo amparar únicamente: "Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos ellos relacionados con un centro comercial, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco) de la Resolución N° 2 del año 2019", mientras que la marca ESTACIÓN ampara los servicios de "Comercialización, venta, importación y exportación de bebidas en general". Es decir, mi mandante pretende amparar otros servicios no contemplados por la oponente, la cual presta servicios más específicos referidos en particular a bebidas(...)"* —----------

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

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

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74925/2021 A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY S.A. ----------

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

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

ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA	(marca solicitada)
ESTACIÓN	(marca oponente)

Primeramente, es pertinente mencionar que las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen expresamente que los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí por el simple hecho de figurar en la misma clase: "(...)*En consecuencia, aunque cada clase de la Clasificación agrupa productos y servicios que están vinculados en función de su naturaleza, propósito, utilización, forma de distribución, material o ingredientes,* ***las clases no determinan necesaria ni automáticamente la similitud o disimilitud de los productos o servicios, ni determinan necesariamente el riesgo de confusión entre dos marcas(...)".*** —----------

Que, la marca solicitada **"ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA"** pretende el registro de su marca para los servicios: "*Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos ellos relacionados con un centro comercial"* de la clase 35; la marca oponente **"ESTACIÓN"** tiene el registro de su marca en la clase 35 para los servicios: *"Comercialización, venta, importación y exportación de bebidas en general".* —----------

Que, atendiendo las coberturas señaladas, y a fin de determinar si entre las marcas en pugna existe la posibilidad de un verdadero choque comercial, debemos analizar ciertos aspectos relevantes, como ser: **La naturaleza y finalidad de los servicios:** La naturaleza de los servicios de la marca solicitada está enfocada en la explotación, organización, administración y promoción de un espacio comercial específico (un centro comercial). Mientras que la naturaleza de los servicios de la marca oponente es netamente transaccional y logística, enfocada en el intercambio, distribución e intermediación de un producto tangible (bebidas en general). **El origen habitual y prestadores:** El público consumidor reconoce perfectamente que los proveedores de estos servicios son entidades de naturaleza distintas, una empresa desarrolladora o administradora de un *shopping* o centro comercial no se dedica, de forma habitual, a importar, exportar o vender bebidas. **En cuanto al público destinatario y los canales de distribución:** Los servicios de gestión de un centro comercial van dirigidos a inversionistas, locatarios de tiendas y al público que visita el establecimiento; la importación, exportación y venta de bebidas tiene como público destinatario a supermercados, restaurantes, distribuidores de alimentos y consumidores finales de bebidas. —----------

Además, los servicios no compiten entre sí, ya que no son servicios sucedáneos ni sustitutos. Tampoco existe complementariedad marcaria, pues uno no es indispensable para el otro. Aunque es obvio que dentro de un centro comercial existen locales o tiendas que venden bebidas, la empresa que

administra el centro comercial no es la misma que importa o exporta dichas bebidas, y el consumidor promedio no asume un origen empresarial común. —----------

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

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

En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"ESTACIÓN"**, por más que comparten el vocablo "ESTACIÓN" poseen otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. —----------

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo **ESTACIÓN** y los vocablos **LOS JARDINES**, además del elemento figurativo. Éstas últimas palabras de la denominación solicitada (como también de la etiqueta de la solicitada) son relevantes para el caso de autos, ya que los vocablos "LOS JARDINES" son parte de una familia de marcas a nombre de la firma solicitada. Conforme a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático institucional, la firma **Retail Paraguay S.A.** posee los siguientes registros de marcas: **SHOPPING LOS JARDINES,** en la clase 43, Registro N° 540591; **SHOPPING LOS JARDINES** en la clase 41, Registro N° 540592; **SHOPPING LOS JARDINES,** en la clase 38, Registro N° 540593, **SHOPPING LOS JARDINES** en la clase 36, Registro N° 540594, **SHOPPING LOS JARDINES** en la clase 35; Registro N° 540595. —----------

De lo expuesto, podemos colegir que la parte solicitante posee una "familia de marcas" y derechos adquiridos sobre los vocablos "LOS JARDINES". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: **existencia de una familia de marcas;** coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 **Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos**(...)"*[2]. —----------

Esta Dirección General considera que la presente solicitud de registro **"ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA"** constituye una extensión de la familia de marcas con el elemento en común "LOS JARDINES" --

[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 (2025).* Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74925/2021 A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY S.A. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en la clase 35 que utilizan el vocablo "ESTACIÓN" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ESTACION DE SERVICIOS RR,** Registro No. 585668; **M82 ESTACIÓN CREATIVA,** Registro No. 592212; **ESTACIÓN DE MOTOS GASUR GS,** Registro No. 481924; **B-LOVERA ESTACION DE SERVICIOS**, Registro No. 483227; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con el vocablo "ESTACIÓN" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** —----------

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[3]. ----------

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

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

Que, a fs. 1 de autos, se verifica la no reivindicación realizada por la parte solicitante: "No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra "ESTACIÓN"(...)" —----------

Que, adicionalmente, las marcas en pugna poseen etiquetas diferentes, las que en conjunto dejan una impresión diferente, la etiqueta de la marca solicitada se encuentra constituída por la denominación "ESTACIÓN LOS JARDINES" en letras mayusculas imprentas de color marron y en la parte superior se visualizan semicírculos en color amarillo; la etiqueta de la marca oponente se encuentra constituída por la denominación "ESTACIÓN" en letras negras mayúsulas imprentas en un recuadro amarillo que a su vez posee otras líneas amarillas que unen letras de la denominación, aportando este elemento cierta distintividad a las marcas, tal como se puede apreciar a continuación: —----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74925/2021 A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY S.A. ----------

marca solicitada	marca oponente
ESTACIÓN *Los Jardines*	ESTACIÓN

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las diferencias en los aspectos visual, fonético y en las respectivas coberturas de servicios, lo cual nos permite concluir que el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca **"ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA"** solicitada en la clase 35 y la marca oponente **"ESTACIÓN"** con registro en la clase 35. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1412 de fecha 16 de diciembre 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 **"ESTACIÓN LOS JARDINES Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 74925/2021**, solicitada a nombre de **RETAIL PARAGUAY S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 777 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68239/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. —----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: El recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **FORMARCAS LTDA.,** en contra de la Resolución N° 777 de fecha 05 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; —----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de **FORMARCAS LTDA.,** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 777 de fecha 05 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 3887 de fecha 10 de diciembre de 2025, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 777 de fecha 05 de abril de 2025. —----------

Que, en fecha 10 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de **FORMARCAS LTDA.,** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025. —----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 777 de fecha 05 de abril de 2025 considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca SPRAYSYSTEM 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 incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, la Resolución N° 3887 de fecha 10 de diciembre de 2025 considera: *"(...)teniendo en cuenta que la clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario, la marca SPRAYSYSTEM, informa de manera directa la cualidad, característica y/o funcionalidad que poseen los productos. Por tanto, la marca solicitada no crea una nueva idea ni un concepto original por lo que no posee distintividad alguna(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)De manera preliminar, es pertinente resaltar que la denominación "SPRAYSYSTEM" constituye una creación de carácter acuñado y fantasioso, carente de uso genérico en relación con los productos que se busca proteger mediante su registro. Asimismo, dicha denominación no se encuentra definida en ningún diccionario de uso común, lo cual le confiere un carácter distintivo prima facie. Además se encuentra acompañada de un logotipo diferenciador que refuerza su caracter distintivo .../... Es importante recordar que la marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o*

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

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 777 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68239/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. --

servicio que va a distinguir .../... ¿Es SPRAYSYSTEM la designación necesaria o usual para describir los productos de la clase 5 que comprende principalmente farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario(...)" --

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos"*. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario.[1] --

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"** resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación **"SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"** no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 05 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos. --

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

Que, la marca solicitada posee una etiqueta diferenciadora que acompaña a la denominación **"SPRAYSYSTEM"**. La etiqueta consiste en: una figura alusiva a una gota de agua de color gris sobre una figura ovalada, debajo se lee la denominación SPRAYSYSTEM en letras estilizadas de colores gris y negro, aportando este elemento distintividad a la marca: --

marca solicitada



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General

[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

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 777 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68239/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. —----------

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

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

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 777 de fecha 05 de abril de 2025 y 3887 de fecha 10 de diciembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"**, clase 05, Acta N° 68239/2023, solicitada a nombre de **FORMARCAS LTDA** —----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0407

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 778 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 68241/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. —----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: El recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **FORMARCAS LTDA.,** en contra de la Resolución N° 778 de fecha 05 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; —----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de **FORMARCAS LTDA.,** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 778 de fecha 05 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 3888 de fecha 10 de diciembre de 2025, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 778 de fecha 05 de abril de 2025. —----------

Que, en fecha 10 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de **FORMARCAS LTDA.,** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025. —----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 778 de fecha 05 de abril de 2025 considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca SPRAYSYSTEM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. 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 incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, la Resolución N° 3888 de fecha 10 de diciembre de 2025 considera: *"(...)teniendo en cuenta que la clase 1 comprende principalmente productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, así como a la agricultura, la horticultura y la silvicultura, la marca SPRAYSYSTEM, informa de manera directa la cualidad, característica y/o funcionalidad que poseen los productos. Por tanto, la marca solicitada no crea una nueva idea ni un concepto original por lo que no posee distintividad alguna(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)De manera preliminar, es pertinente resaltar que la denominación "SPRAYSYSTEM" constituye una creación de carácter acuñado y fantasioso, carente de uso genérico en relación con los productos que se busca proteger mediante su registro. Asimismo, dicha denominación no se encuentra definida en ningún diccionario de uso común, lo cual le confiere un carácter distintivo prima facie. Además se encuentra acompañada de un logotipo diferenciador que refuerza su caracter distintivo .../... Es importante recordar que la marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o*

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

Resolución N° 0407

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 778 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 68241/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. ----------

servicio que va a distinguir .../... ¿Es SPRAYSYSTEM la designación necesaria o usual para describir los productos de la clase 1 que comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura(...)" ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA**" fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos"*. La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases.[1] ------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"** resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación **"SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"** no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 01 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos. ----------

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

Que, la marca solicitada posee una etiqueta diferenciadora que acompaña a la denominación **"SPRAYSYSTEM"**. La etiqueta consiste en: una figura alusiva a una gota de agua de color gris sobre una figura ovalada, debajo se lee la denominación SPRAYSYSTEM en letras estilizadas de colores gris y negro, aportando este elemento distintividad a la marca. ----------

marca solicitada



[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

Resolución N° 0407

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 778 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 68241/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. —----------

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

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

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 778 de fecha 05 de abril de 2025 y 3888 de fecha 10 de diciembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"**, clase 01, Acta N° 68241/2023, solicitada a nombre de **FORMARCAS LTDA** —----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

Resolución N° 0408

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA FARIA. ----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Estancias Del Lago S.R.L.,** en contra de la Resolución N° 473 de fecha 13 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de **Estancias Del Lago S.R.L.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 473 de fecha 13 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 03 de septiembre de 2025, la representante convencional de **Estancias Del Lago S.R.L.,** expresó agravios; en fecha 12 de septiembre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —----------

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ALMANAT y la marca oponente MAGNALAT gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, entre las marcas en pugna: AL/MA/NAT (solicitada) vs. MAG/NA/LAT (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas(...)" —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Tal como se aprecia a simple vista, las marcas ALMANAT y MAGNALAT son extremadamente similares y en extremo confundibles. Desde el punto de vista gráfico, las marcas comparten el prácticamente la totalidad de fonemas "A", "L","M",*

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

Resolución N° 0408

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA FARIA. ----------

"N" y "T" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del oponente está totalmente contenida dentro de la marca solicitada por lo que no puede lograr tener la diferenciación necesaria para ser merecedora de protección marcaria. Así las cosas, la marca de mi mandante está compuesta por una única denominación "MAGNALAT" imitada en la marca de la solicitante "ALMANAT". Así, debido a que las marcas comparten demasiados fonemas en común, este hecho a todas luces generará mayor confusión en el público consumidor, por cuanto la marca de mi mandante está íntegramente reproducida en la marca solicitada. Desde un punto de vista fonético, las marcas son prácticamente idénticas, la otra: por lo tanto, la fonética de cada signo es la misma. Al pronunciarlas una después de ALMANAT-MAGNALAT-ALMANAT-MAGNALAT-ALMANAT-MAGNALAT notamos que la pronunciación es prácticamente la misma, lo cual evidentemente llevará a confundir a los consumidores. Bajo este contexto, resultan evidentes las enormes similitudes entre los signos en conflicto. Lo anterior, provoca que "ALMANAT" carezca de todo grado de independencia y de fisonomía propia y que por lo tanto no pueda ni deba ser registrada (...)" —----------

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 **Estancias Del Lago S.R.L.**, y la consecuente coexistencia o no de la marca **"ALMANAT"** (solicitada en clase 29) y la marca **"MAGNALAT"** (registrada en las clases 29, 31, 30 y 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 **"ALMANAT"** en la clase 29, con la marca oponente **"MAGNALAT"** registrada en las clases 29, 31, 30 y 5. —----------

ALMANAT	(marca solicitada)
MAGNALAT	(marcas 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 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

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

Resolución N° 0408

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA FARIA. ----------

Primeramente, esta Dirección General considera importante señalar que aunque ambas marcas coinciden en la clase 29, ambas se encuentran limitadas a productos específicos: la marca solicitada **"ALMANAT"** para: *"frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos preparados; frutas estofadas; frutas confitadas / frutas cristalizadas / frutas escarchadas; frutas en conserva"*; mientras que la marca oponente **"MAGNALAT"** para: *"Exclusivamente leche en polvo entera e instantánea"*. —----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen: "(...)*En consecuencia, aunque cada clase de la Clasificación agrupa productos y servicios que están vinculados en función de su naturaleza, propósito, utilización, forma de distribución, material o ingredientes,* ***las clases no determinan necesaria ni automáticamente la similitud o disimilitud de los productos o servicios, ni determinan necesariamente el riesgo de confusión entre dos marcas(...)".*** Para determinar el riesgo, se debe evaluar la naturaleza, el origen y la finalidad de los bienes específicos: la marca solicitada **ALMANAT** pretende identificar exclusivamente frutos secos y frutas procesadas (aromatizadas, confitadas, estofadas, en conserva), éstos son productos de origen vegetal; mientras que la marca oponente **MAGNALAT** se encuentra registrada para amparar exclusivamente a leche en polvo entera e instantánea, que es un producto lácteo de origen animal. Los rubros de los productos amparados por las marcas enfrentadas tienen naturalezas y procesos de fabricación totalmente distintos, por lo que no son productos sucedáneos ni sustitutos entre sí, y tampoco son estrictamente indispensables el uno para el otro como para establecer una fuerte complementariedad técnica o comercial. —----------

Que, respecto a los registros previos de la oponente en las clases 30, 31 y 05, **la clase 31** incluye frutas y frutos secos *frescos* o *sin procesar*, **la clase 30** productos de origen vegetal y confitería, y **la clase 5** suplementos dietéticos y medicamentos. Si bien los frutos secos y frutas procesadas de la marca solicitada **ALMANAT** en la clase 29 pueden tener un vínculo comercial de origen o distribución con las frutas frescas de la clase 31 o la confitería de la clase 30, el hecho de que existan canales compartidos no basta por sí solo para denegar el registro. Para que la oposición prospere ante productos vinculados, **los signos deben presentar un grado de similitud altísimo**, lo cual no ocurre en este caso, como se verá a continuación. —----

En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ALMANAT"** y la marca oponente **"MAGNALAT"**, 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 **"ALMANAT"** y **"MAGNALAT"**, encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: **"ALMANAT" - "MAGNALAT"**, el inicio de la marca solicitada **"AL-MA"** es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente **"MAG-NA"**. —----------

Que, a pesar de que ambas marcas comparten una misma longitud y la vocal "A" intercalada, la diferencia sustancial en la estructura silábica inicial **(ALMA - MAGNA)** y en la combinación de consonantes genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el consumidor distinguirá de inmediato. —----------

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

Resolución N° 0408

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA FARIA. ----------

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

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 "MAGNALAT" 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.° 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 ALEOSAN*[3]*(...)".*----------

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

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

---

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

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

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

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

Resolución N° 0408

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA FARIA. ----------

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 **"ALMANAT"** solicitada en la clase 29 y la marca oponente **"MAGNALAT"** con registro en las clases 29, 30, 31 y 05. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 473 de fecha 13 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALMANAT"**, clase 29, Expediente **N° 18244/2024**, solicitada a nombre de **Mirta Rosana Faria** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0409

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50944/2025, SOLICITADA POR FIREBIG SA —----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **FIREBIG SA** en contra de la Resolución N° 128 de fecha 12 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; —-------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 se presenta la representante convencional de **FIREBIG SA,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 128 de fecha 12 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de marzo de 2026 el representante convencional de **FIREBIG** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de abril de 2026. —----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca FIRE BIG ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2014-1443830 FIRE Clase 35 Registro Titular 504801 Amazon Technologies, Inc. [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: "(...)La marca solicitada FIRE BIG constituye un signo compuesto, cuya impresión global difiere sustancialmente de la marca FIRE. 1. Diferencias visuales. FIRE: marca breve compuesta por una sola palabra. FIRE BIG: expresión compuesta por dos palabras, con una estructura gráfica distinta. La marca FIRE BIG se presenta como un signo mixto, compuesto por elementos denominativos y una composición gráfica distintiva, la cual genera una impresión global claramente diferenciada respecto de la marca anterior FIRE, que es exclusivamente denominativa .../... Diferencias fonéticas. FIRE se pronuncia como una sola unidad fonética. FIRE BIG genera una pronunciación más extensa y claramente diferenciada. El consumidor percibe ambos signos de manera distinta al escucharlos .../... Si bien ambas marcas se encuentran comprendidas dentro de la Clase 35 de la Clasificación de Niza, ella no implica automáticamente la existencia de riesgo de confusión (...)". —---

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 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. ----------

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

Resolución N° 0409

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50944/2025, SOLICITADA POR FIREBIG SA ----------

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 **"FIRE"** registrada en la clase 35 y la solicitud de registro de la marca **"FIRE BIG Y ETIQUETA"** en la clase 35, se evidencia que la marca solicitada es bastante similar a la marca antecedente. El hecho de que ambas marcas se encuentren clasificadas dentro de la misma clase y para servicios similares, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes en la misma clase 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:

FIRE BIG Y ETIQUETA	(solicitada en la clase 35)
FIRE	(marca base de rechazo registrada en la clase 35)

Que, al realizar el cotejo de la marca solicitada **"FIRE BIG Y ETIQUETA"** frente a la marca base de rechazo **"FIRE"** se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten íntegramente el primer elemento **"FIRE"**. El consumidor normalmente percibe un signo en su conjunto y no analiza sus diversos detalles, por lo que las pequeñas diferencias no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura igual o similar. La adición del segundo vocablo **"BIG"** no constituye un factor que permita diluir la posibilidad de confusión. Al compartir una cadencia fonética casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente. ----------

Que, respecto a las raíces coincidentes, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay señala que las letras y palabras al principio de un signo tienden a notarse mucho más y tienen un mayor peso en la percepción del consumidor. En ese sentido, al ser "FIRE" la palabra inicial y dominante de ambas marcas, la adición de "BIG" en el signo solicitado no tiene la fuerza suficiente para afirmar que la coexistencia entre las marcas sea posible. ----------

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."*[1] ----------

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

[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

Resolución N° 0409

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50944/2025, SOLICITADA POR FIREBIG SA ----------

Habiendo mencionado la similitud entre los signos, corresponde analizar la cobertura de las marcas, en ese sentido, la marca solicitada pretende el registro en la clase 35 para los servicios: *"Importación, exportación, comercialización y venta de artículos electrónicos, patines eléctricos, skates eléctricos, drones, motos eléctricos, bicicletas, triciclos eléctricos, juguetes, muñecos, autos a control, autos a escala, pistolas de juguete, cartings, tacos para billar, tizas, bolas de billar, punteras y porta tacos. Y su publicidad por todos los medios de difusión masiva";* mientras que la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 35 para los servicios: *"Servicios de tiendas minoristas que ofrecen dispositivos electrónicos portátiles y de mano para transmitir, almacenar, manipular, grabar, y revisar textos, imágenes, audio, video y datos, incluyendo a través de redes informáticas globales, redes inalámbricas y redes de comunicaciones electrónicas, computadoras, computadoras tipo tableta, lectores de libros electrónicos, reproductores de audio y vídeo, organizadores personales electrónicos, asistentes digitales personales y dispositivos de sistemas de posicionamiento global y partes y piezas electrónicas y mecánicas de mismas, equipos y software de computadora, monitores, pantallas, hilos, cables, módems, impresoras, discos duros, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores de cables, conectores con enchufe, conectores de energía eléctrica, estaciones de conexión, y puertos, cargadores de baterías, paquetes de baterías, .tarjetas de memoria y lectores de tarjetas de memoria, auriculares y audífonos, altavoces, micrófonos y auriculares de casco, estuches, forros y soportes para dispositivos electrónicos portátiles y de mano y computadoras, aparatos de control remoto para dispositivos electrónicos portátiles y de mano y computadoras, publicaciones impresas, periódicos, libros, revistas, boletines, folletos, cuadernillos, panfletos, manuales, diarios, catálogos, y pegatinas, unidades portátiles para jugar juegos electrónicos, juegos y aparatos electrónicos de mano, juegos, juegos electrónicos y videojuegos; servicios en línea de tiendas minoristas que ofrecen dispositivos electrónicos portátiles y de mano para transmitir, almacenar, manipular, grabar, y revisar textos, imágenes, audio, video y datos, incluyendo a través de redes informáticas globales, redes inalámbricas y redes de comunicaciones electrónicas, computadoras, computadoras tipo tableta, lectores de libros electrónicos, reproductores de audio y vídeo, organizadores personales electrónicos, asistentes digitales personales y dispositivos de sistemas de posicionamiento global y partes y piezas electrónicas y mecánicas de mismas, equipos y software de computadora, monitores, pantallas, hilos, cables, módems, impresoras, discos duros, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores de cables, conectores con enchufe, conectores de energía eléctrica, estaciones de conexión, y puertos, cargadores de baterías, paquetes de baterías, tarjetas de memoria y lectores de tarjetas de memoria, auriculares y audífonos, altavoces, micrófonos y auriculares de casco, estuches, forros y soportes para dispositivos electrónicos portátiles y de mano y computadoras, aparatos de control remoto para dispositivos electrónicos portátiles y de mano y computadoras, publicaciones impresas, periódicos, libros, revistas, boletines, folletos, cuadernillos, panfletos, manuales, diarios, catálogos, y pegatinas, unidades portátiles para jugar juegos electrónicos, juegos y aparatos electrónicos de mano, juegos, juegos electrónicos y videojuegos; suministro de un directorio de información comercial en línea; difusión de publicidad para terceros a través de una red de comunicaciones electrónicas en línea; suministro de una guía de búsqueda en línea de publicidad que ofrece productos y servicios de terceros; servicios de gestión de bases de datos informatizadas; servicios de pedidos en línea; ninguno de los servicios mencionados está relacionado exclusivamente a juegos de azar (incluyendo juegos de apuestas)".* ----------

De la cobertura señalada podemos colegir que existe gran similitud en los servicios de la clase 35. Al contrastar ambas listas de servicios, se constata un choque comercial directo. Primeramente en lo referente a **artículos electrónicos:** la marca solicitada **"FIRE BIG"** solicita la venta de "artículos electrónicos", mientras que **"FIRE"** ya posee protección para servicios de tiendas minoristas de una vasta lista de "dispositivos electrónicos portátiles", "computadoras", "reproductores de audio y video", etc. En cuanto a **juguetes y entretenimiento: "FIRE BIG"** incluye la venta de "juguetes, muñecos, autos a control, autos a escala, pistolas de juguete", rubro que entra en competencia directa con las "unidades portátiles para jugar juegos

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

Resolución N° 0409

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50944/2025, SOLICITADA POR FIREBIG SA —----------

electrónicos, juegos y videojuegos" amparadas por la marca registrada antecedente **"FIRE".** De igual manera, ambas marcas solicitan protección de manera expresa para servicios de publicidad o difusión publicitaria. Al compartir exactamente la misma naturaleza comercial, canales de distribución (tiendas y comercio electrónico) y estar dirigidas al mismo público consumidor de electrónica y entretenimiento, el grado de similitud de los servicios es máximo. —----------

Por lo expuesto, el nivel de exigencia en el análisis de los signos es mucho mayor. Ante las similitudes en los campos visual y fonético, y a que ambos signos pretenden identificar servicios relacionados de la misma clase del nomenclador, esta Dirección General considera que no podrán coexistir pacíficamente en el mercado. —----------

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"FIRE BIG Y ETIQUETA"** no podrá coexistir con la marca base de rechazo **"FIRE"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializados. —----------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 128 de fecha 12 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FIRE BIG Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente. **N° 50944/2025,** solicitada a nombre de **FIREBIG SA.** —----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

Abg. Claudia Palacios Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0410

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2086 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 578 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SELETIV", Clase 05, EXPEDIENTE N° 89995/2019, SOLICITADO POR EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación interpuesto por el representante convencional de **Eurofarma Paraguay S.A.**, contra las Resoluciones N° 2086 de fecha 10 de diciembre de 2024 y N° 578 de fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **Eurofarma Paraguay S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 2086 de fecha 10 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 02 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **Eurofarma Paraguay S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 578 de fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 13 de agosto de 2025, el representante convencional de **Eurofarma Paraguay S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2086 de fecha 10 de diciembre de 2024 considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente N° 2014-1450377 Denominación XELETIVO, Clase 5 Registro 426038 Titular Syngenta Participations Ag. [CH]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, la Resolución N° 578 de fecha 20 de marzo de 2025, confirma la resolución antes citada diciendo: *"(...) Que, además, es importante resaltar que, aunque la marca registrada se encuentre limitada, la marca solicitada busca proteger todos los productos de la clase y, tal hecho hace que el criterio para su admisibilidad sea más riguroso, por lo que en el caso de autos, no se cumplen los principios de especialidad.(...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, la titular de la marca citada como antecedente no se opuso al registro de la marca "Selectiv". Por lo tanto, esta omisión puede ser interpretada como un consentimiento tácito por parte de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.../...Que, la marca solicitada por mi representada, EUROFARMA PARAGUAY S.A. ha solicitado la limitación de su solicitud para proteger.../... Por otro lado, la marca solicitada presenta diferencias gramaticales con relación*

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

a la marca hallada como antecedente y fonéticas con respecto a la antecedente, lo cual es un factor importante a ser considerado en el cotejo (...)".----------

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

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan diferencias relevantes en su conformación gráfica. En efecto, la marca solicitada **"SELETIV"** se compone de siete letras, mientras que la marca antecedente **"XELETIVO"** contiene ocho letras, distinguiéndose ambas desde su inicio por la utilización de las letras *"S"* y *"X"*, respectivamente, elemento que reviste especial importancia por ser el primer impacto visual que recibe el consumidor. Asimismo, la marca solicitada concluye con la secuencia *"TIV"*, mientras que la registrada finaliza con *"TIVO"*, circunstancia que determina una configuración gráfica distinta y una apariencia de conjunto claramente diferenciada.----------

Que, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas adquieren aún mayor relevancia. La denominación solicitada se articula en tres sílabas y presenta una sonoridad breve y directa (*SE-LE-TIV*), mientras que la marca antecedente posee cuatro sílabas y una pronunciación más extensa (*XE-LE-TI-VO*), generando una cadencia y ritmo claramente distintos. En consecuencia, aun cuando ambas marcas comparten ciertas letras en una misma secuencia interna, tales coincidencias resultan insuficientes para neutralizar las marcadas diferencias existentes en su estructura, longitud, inicio, terminación y sonoridad global, circunstancias que permiten al público consumidor identificarlas y diferenciarlas sin dificultad, descartándose razonablemente la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida. —----------

SELECTIV *(solicitada), y*

XELETIVO *(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*

Abg. Claudia [illegible] Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0410

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2086 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 578 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SELETIV", Clase 05, EXPEDIENTE N° 89995/2019, SOLICITADO POR EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente **"XELETIVO"** posee el registro **N°426038** en la **clase 05** con la siguiente descripción de **productos**: *"...Preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, comprendidos en la clase 5..."*. Por otra parte, la marca en trámite de registro **"SELETIV"** solicita en la **misma clase** la cobertura de: *"...Productos Farmacéuticos destinados al uso humano, excluyendo expresamente preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, comprendidos en la clase 5 (CINCO)..."*. Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y características, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y a su destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión para el consumidor medio, dado que los productos no compiten entre sí, no se comercializan a través de los mismos canales y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.-------

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección. En el caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.----------

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

Abg. Claudia Pamela Granado
Directora General Interina

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0410

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2086 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 578 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SELETIV", Clase 05, EXPEDIENTE N° 89995/2019, SOLICITADO POR EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2086 de fecha 10 de diciembre de 2024 y N° 578 de fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SELETIV"**, Clase 05, Expediente **N° 89995/2019**, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

Pablo Claudio Pereira Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0411

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 363 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", Clase 21, EXPEDIENTE N° 104570/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA,** contra la Resolución Nº 363 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 363 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 12 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 01 de junio de 2026, el representante convencional de **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2026. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa 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: *"(...) Que la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma no designa ni describe el servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del comercio para describir características del mismo. La denominación "TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA" no debe ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con tres términos que la componen y distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto, no debería ser estudiada tan sólo desde un punto de vista, sino desde la visión de conjunto que se tiene de ella; y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho (...)".*--------

Que, corresponde a esta instancia 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 Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0411

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 363 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", Clase 21, EXPEDIENTE N° 104570/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------

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 **"TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA"** resulta genérica o descriptiva para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. ----------

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 21 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios accionados manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios cosméticos, los artículos de cristalería y ciertos productos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido, arcilla o vidrio[1]. En ese contexto, el signo solicitado **"TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA"** se encuentra integrado por los vocablos de origen portugués *"Total"* y *"descartáveis"*, que pueden traducirse al español como "total" o "general" y "desechables" o "descartables", respectivamente. Por su parte, el elemento *"Plast"* constituye una abreviación o evocación del término "plástico", sin que por ello adquiera, aptitud para describir de manera directa y precisa los productos solicitados. De ello se colige que, la combinación de los elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[2] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".*----------

Que, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases que utilizan el término *PLAST* como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ERCA PLAST,** Clase 21, Registro N° **624695** a nombre de ERCAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.; **SP SERT-PLAST,** Clase 21, Registro N° **570938** a nombre de Corinter S.R.L.; **PLAST PET,** Clase 21, Registro N°

[1] https://www.wipo.int/es/web/classification-locarno

[2] **Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI),** *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. **Disponible en:** https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0411

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 363 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", Clase 21, EXPEDIENTE N° 104570/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------

529594 a nombre de Brands Brazil Licenciamentos Ltda; **R RODAO PLAST,** Clase 21, Registro N° **504419** a nombre de Rodao Plast S.a.; extremo que demuestra la existencia de otras marcas similares, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, 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 sus servicios, es eminentemente evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa. ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 363 de fecha 19 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA"**, Clase 21, **N° 104570/2024,** solicitada a nombre de **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0412

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL PLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 77640/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA,** contra la Resolución Nº 3342 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 3342 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de diciembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa 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: *"(...) Que la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma no designa ni describe el servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del comercio para describir características del mismo. La denominación "Total Plast descartáveis y etiqueta" no debe ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con tres términos que la componen y distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto, no debería ser estudiada tan sólo desde un punto de vista, sino desde la visión de conjunto que se tiene de ella; y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho (...)".*--------

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

Cristaldo
Interina
Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0412

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL PLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 77640/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------

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 **"Total Plast descartáveis 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 se refiere a características propias de los *servicios* que se desea amparar. ----------

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los servicios de la Clase 35 del nomenclador internacional, específicamente de: *"...Servicios de supermercado [comercialización de cubiertos, platos y envases, todos desechables]; comercialización [por cualquier medio] de materiales plásticos no procesados; comercialización [por cualquier medio] de materiales plásticos para embalaje; comercialización [por cualquier medio] de productos plásticos semielaborados; supermercado [comercialización de toallas de papel, servilletas de papel, papel laminado y películas plásticas]; comercialización [por cualquier medio] de utensilios y recipientes para el hogar o la cocina, comprendidos en la clase 35..."*. En ese contexto, el signo solicitado **"Total Plast descartáveis y Etiqueta"** se encuentra integrado por los vocablos de origen portugués *"Total"* y *"descartáveis"*, que pueden traducirse al español como "total" o "general" y "desechables" o "descartables", respectivamente. Por su parte, el elemento *"Plast"* constituye una abreviación o evocación del término "plástico", sin que por ello adquiera, aisladamente considerado, aptitud para describir de manera directa y precisa los servicios reivindicados. De ello se colige que, la combinación de los elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)"*.----------

Que, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases que utilizan el término *PLAST* como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución Nº 0412

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL PLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 77640/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------

en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **PLASTI PLAST EMBALAJES,** Clase 35, Registro N° **509940** a nombre de Rosendo Larrea Peña; **G PLAST,** Clase 35, Registro N° **541325** a nombre de Grecia Noemí Ibarra Medina; **BOLSI PLAST S.A.**, Clase 35, Registro N° **473719** a nombre de Bolsi Plast S.a.; **BI-PLAST,** Clase 35, Registro N° **451503** a nombre de Luis Antonio Barrios Prieto; extremo que demuestra la existencia de otras marcas similares, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, 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 sus servicios, es eminentemente evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa. ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3342 de fecha 30 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0412

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL PLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 77640/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"Total Plast descartáveis y Etiqueta"**, Clase 35, **N° 77640/2024,** solicitada a nombre de **GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.----------**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0413

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1550 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1918 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", Clase 32, EXPEDIENTE N° 78043/2023 A NOMBRE DE DECATHLON SE.----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DECATHLON SE** contra la Resolución N° 1550 de fecha 24 de octubre de 2024 y N° 1918 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **DECATHLON SE** e interpone Recurso de Reconsideración en contra la Resolución N° 1550 de fecha 24 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **DECATHLON SE** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 1918 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **DECATHLON SE** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de octubre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1550 de fecha 24 de octubre de 2024, considera que *"(...) Que los signos son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, la Resolución N° 1918 de fecha 21 de julio de 2025, considera que *"(...) Al confrontar visualmente las mismas se puede notar a simple vista como la etiqueta de la marca solicitada posee características muy similares a la etiqueta de la marca registrada.../...Que, conforme puede ser apreciado en el cotejo realizado, ambos signos están compuestos por una figura elíptica con una inclinación hacia el lado derecho. En ambas figuras existe un elemento en el medio de la elipse, que ni bien no son idénticos, analizando la estructura general de ambas etiquetas, se concluye que existe una notable similitud. Además, es importante destacar que la marca solicitada carece de elemento denominativo que pueda brindar distintividad respecto de la marca antecedente.../... Que, adicionalmente es fundamental mencionar que existe una identidad en los productos a proteger (...) ".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) vengo a hacer notar ante la Sra. Directora que el signo solicitado no amerita el rechazo dispuesto y debe ser revocado, ya que produce una impresión visual y conceptual claramente diferenciada respecto de la marca citada como antecedente.../... Que, del cotejo efectuado entre ambos signos, se aprecia con claridad su notable diferencia: el antecedente*

Abg. Claudia Gabriela Cristaldo
Directora Interina
Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual

Resolución N° 0413

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1550 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1918 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", Clase 32, EXPEDIENTE N° 78043/2023 A NOMBRE DE DECATHLON SE.----------

invocado se compone de una "O" cerrada y en cursiva, de trazo continuo y redondeado, característica del estilo caligráfico que identifica a su titular. En cambio, el signo solicitado por mi representada no se cierra completamente, adoptando una forma abierta que evoca la letra "D" con un trazo que retorna por detrás, conformando una figura dinámica y distintiva, propia del universo visual de la marca DECATHLON.../... Asimismo, corresponde destacar que mi representada cuenta con derechos adquiridos en el ámbito nacional, donde el signo DECATHLON se encuentra debidamente registrado y protegido ante la DINAPI en diversas clases vinculadas a su actividad comercial..." ----------

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

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

Que, en el presente caso, se encuentra en discusión la eventual existencia de riesgo de confusión entre la **marca figurativa antecedente** a nombre **THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACION DE DELAWARE** y la **marca figurativa solicitada** a nombre de **DECATHLON SE**. A tal efecto, 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. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre las mismas.----------

marca antecedente	**marca solicitada**
	

Que, con respecto a las marcas figurativas, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) Este tipo de signo consiste en uno o más elementos figurativos. Pueden representar criaturas (animales, flores, etc.), personas o personajes reales o ficticios (retratos, personajes de dibujos animados, etc.) y objetos o criaturas reales o imaginarios, por ejemplo el sol, una estrella, una montaña, una nave espacial, un dragón, etc. También pueden consistir en formas fantasiosas,*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 14. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

abstractas o geométricas, figuras, logotipos u otros dispositivos bidimensionales creados a propósito para servir como marcas. Los signos figurativos pueden tener uno o más colores, pero no contendrán palabras, letras, dígitos o números...".----------

Que, analizando ambas figuras, la marca antecedente se encuentra constituida por un óvalo de trazo uniforme y, dentro del cual se inserta una figura central alargada y curvilínea, que genera espacios vacíos de proporciones equilibradas a ambos lados. Por su parte, la marca solicitada exhibe un diseño notablemente diferente, compuesto por un óvalo de contorno más grueso, acompañado en su interior por una figura triangular o prismática de líneas rectas y vértice pronunciado, que ocupa una porción sustancial del conjunto, y proyecta una impresión visual más robusta y angular. A ello se suma que los contrastes en proporciones, grosor de líneas y composición general determinan apariencias claramente diferenciables para el observador medio. En consecuencia, apreciadas en su conjunto, de manera sucesiva y atendiendo a la impresión de conjunto que permanece en la memoria del consumidor, las marcas analizadas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas. ----------

A lo anteriormente expuesto, cabe añadir que, tras una verificación en el sistema informático institucional, se ha constatado que la firma **DECATHLON SE** ya es titular de múltiples registros que amparan el uso de la misma figura. Entre estos se destacan: MARCA FIGURATIVA  (Clase 14, Reg. Nº 587275); MARCA FIGURATIVA  (Clase 09, Reg. Nº 587276); MARCA FIGURATIVA (Clase 11, Reg. Nº 58277); MARCA FIGURATIVA  (Clase 35, Reg. Nº 586720); MARCA FIGURATIVA (Clase 30, Reg. Nº 587278); MARCA FIGURATIVA  (Clase 25, Reg. Nº 587279); MARCA FIGURATIVA (Clase 24, Reg. Nº 587280) y MARCA FIGURATIVA  (Clase 29, Reg. Nº 593690), además de otros registros marcarios. Esta evidencia demuestra que el solicitante ya goza de protección legal sobre la misma identidad visual en diversas clases. En consecuencia, la presente solicitud constituye un intento de extender la protección a una variante de un signo que ya forma parte de su patrimonio marcario, sin que existan alteraciones sustanciales que afecten su identidad gráfica.----------

Se constata, asimismo, que tanto la marca en trámite de registro como la marca base de rechazo, poseen el estatus de marcas notorias. Ambas son referentes en sus respectivos sectores y sus logotipos cuentan con un alto grado de reconocimiento, siendo vinculados de manera inmediata con sus productos y servicios por el público general, incluyendo a quienes no son usuarios habituales de las mismas. La doctrina establece que la notoriedad marcaria se deriva de la coexistencia de tres factores fundamentales: *"su trayectoria en el tiempo, una utilización generalizada y una inversión publicitaria de gran relevancia"*[1]. Bajo esta premisa y considerando que la marca bajo análisis posee una difusión masiva y un carácter notorio plenamente consolidado en el territorio nacional, esta Dirección halla sustento jurídico suficiente para dejar sin efecto la resolución apelada, en atención a que los consumidores distinguen con claridad la identidad visual de la solicitante frente a la registrada, se concluye que la posibilidad de confusión entre ambos signos es prácticamente inexistente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución Nº 0413

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1550 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1918 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", Clase 32, EXPEDIENTE N° 78043/2023 A NOMBRE DE DECATHLON SE.----------

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1° **REVOCAR** las Resoluciones Nº 1550 de fecha 24 de octubre de 2024 y Nº 1918 de fecha 21 de julio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MARCA FIGURATIVA"**, Clase 32, Expediente **N° 78043/2023,** solicitada a nombre de **DECATHLON SE.----------**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.----------**

Abg. Claudia Pamela Cristaldo

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0414

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96559/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 425 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 425 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 **Ana María González Godoy** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .----------

Que, **Edwar Miguel Arca López** expresó agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictándose en fecha 05 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 31 de julio de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; así tenemos que una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURÍDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la parte común. Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido que tratándose de*

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

Resolución N° 0414

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96559/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren otros condicionantes (...)".----------

Que, se agravia la oponente **Ana María González Godoy**, y entre otros argumentos expresa: "*(...) el mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra ASESORÍA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfima, es totalmente irrelevante y pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo "ASESORÍA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la íntima relación que existe entre las clases de las marcas enfrentadas. En efecto, la clase 16, ampara principalmente: el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina, mientras que la clase 45 ampara: Servicios jurídicos y la clase 41 ampara principalmente las forma de educación o formación. Productos y servicios utilizados conjuntamente para servicios de prestación profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una misma finalidad (...)".*----------

Que, el oponente **Edwar Miguel Arca López** entre otros argumentos expresa : "*(...) Al contrario de lo afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y asociarlas entre sí, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".*----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" (Clase 16)** y las marcas oponentes **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA" (Clase 41), "ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)"**. ----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas comparten el vocablo *"ARCA"*, dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial *"A"*, seguida de la expresión *"ARCA ASESORÍA"*, mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferenciadores, tales como las letras *"AB"* y la expresión *"BASKET"*, en un caso, y la denominación compleja *"ESTUDIO*

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

Resolución N° 0414

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96559/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones *"ARCA ASESORÍA", "ARCA BASKET" y "ESTUDIO JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ"* generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y secuencia de pronunciación, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente, desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca solicitada remite a servicios de asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la segunda alude a un estudio jurídico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia derivada del término común *"ARCA"*, descartando razonablemente la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.----------

A ARCA **ASESORÍA** *(marca solicitada)*, y

AB ARCA **BASKET** *(marcas oponentes)*
ESTUDIO JURIDICO ARCA **GONZALEZ**

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas: **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA "** Registro N° 495801 **clase 41** con la siguiente descripción: *"Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la práctica del deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordar con instituciones educativas";* De igual forma, la marca **"ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA"** Registro N° 495802 **clase 45**, el cual comprende: *"Servicios jurídicos, de asesoramiento en materias jurídicas, administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales, servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"** solicita la cobertura en la **Clase 16** para los siguientes productos: *"Adhesivos [artículos de papelería] / autoadhesivos; blocs [artículos de papelería]; bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar; carpetas para documentos; carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón; carteles / pósters; circulares / boletines informativos; etiquetas de papel o de cartón; folletos; formularios / impresos [formularios]; ilustraciones; productos de imprenta / material impreso; imprentas portátiles [artículos de oficina] / equipos de impresión portátiles [artículos de oficina]; impresiones gráficas; sobres [artículos de papelería]"*. De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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

Resolución N° 0414

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96559/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.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 en pugna 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, la marca solicitada cuenta con una etiqueta altamente distintiva compuesta, en su parte superior, por un elemento figurativo de gran tamaño que representa una letra "A" estilizada de color turquesa, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de menor tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho elemento gráfico se ubica la denominación *"ARCA"* en letras mayúsculas de color negro, con tipografía moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresión *"ASESORÍA"* en letras mayúsculas de menor tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras *"AB"* estilizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en tonos naranjas, junto con la denominación *"ARCA BASKET"* en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografía serif en tono bordó y la expresión "Estudio Jurídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica, estructura, tipografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. ----------

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
ARCA ASESORÍA	ARCA BASKET ARCA GONZÁLEZ Estudio Jurídico

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina 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*

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

Resolución N° 0414

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96559/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"[1]. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 425 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"**, Clase 16, Expediente N° **96559/2021**, solicitada a nombre de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.).**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0415

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96551/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 424 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 424 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 **Ana María González Godoy** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .----------

Que, **Edwar Miguel Arca López** expresó agravios en fecha 04 de diciembre de 2024; dictándose en fecha 13 de mayo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025 .----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; así tenemos que una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURÍDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la parte común. Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido que tratandose de*

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

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren otros condicionantes (...)".----------

Que, se agravia la oponente **Ana María González Godoy**, y entre otros argumentos expresa: "*(...) el mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra ASESORÍA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfima, es totalmente irrelevante y pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo "ASESORÍA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la íntima relación que existe entre las clases de las marcas enfrentadas. En efecto, la clase 16, ampara principalmente: el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina, mientras que la clase 45 ampara: Servicios jurídicos y la clase 41 ampara principalmente las forma de educación o formación. Productos y servicios utilizados conjuntamente para servicios de prestación profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una misma finalidad (...)".*----------

Que, el oponente **Edwar Miguel Arca López** entre otros argumentos expresa : "*(...) Al contrario de lo afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y asociarlas entre sí, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".*----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" (Clase 16)** y las marcas oponentes **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA" (Clase 41), "ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)"**. ----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas comparten el vocablo *"ARCA"*, dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial *"A"*, seguida de la expresión *"ARCA ASESORÍA"*, mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferenciadores, tales como las letras *"AB"* y la expresión *"BASKET"*, en un caso, y la denominación compleja *"ESTUDIO*

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

Resolución N° 0415

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96551/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones *"ARCA ASESORÍA", "ARCA BASKET" y "ESTUDIO JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ"* generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y secuencia de pronunciación, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente, desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca solicitada remite a servicios de asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la segunda alude a un estudio jurídico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia derivada del término común *"ARCA"*, descartando razonablemente la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.----------

A ARCA **ASESORÍA** *(marca solicitada)*, y

AB ARCA **BASKET** *(marcas oponentes)*
ESTUDIO JURIDICO ARCA **GONZALEZ**

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas: **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA "** Registro N° 495801 **clase 41** con la siguiente descripción de servicios: *"Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora dehábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas yoportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante lapráctica del deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordarcon instituciones educativas";* De igual forma, la marca **"ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA"** Registro N° 495802 **clase 45**, el cual comprende: *"Servicios juridicos, de asesoramiento en materias juridicas, administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos tecnicos, investigaciones legales y judiciales, servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual.".* Por su parte, la marca en trámite de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"** solicita la cobertura en la **Clase 16** para productos: *"Adhesivos [artículos de papelería] / autoadhesivos; blocs [artículos de papelería]; bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar; carpetas para documentos; carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón; carteles / pósters; circulares / boletines informativos; etiquetas de papel o de cartón; folletos; formularios / impresos [formularios]; ilustraciones; productos de imprenta / material impreso; imprentas portátiles [artículos de oficina] / equipos de impresión portátiles [artículos de oficina]; impresiones gráficas; sobres [artículos de papelería]".* De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos.----------

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

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

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta altamente distintiva compuesta, en su parte superior, por un elemento figurativo de gran tamaño que representa una letra "A" estilizada de color dorado, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de de menor tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho elemento gráfico se ubica la denominación *"ARCA"* en letras mayúsculas de color azul oscuro, con tipografía moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresión *"ASESORÍA"* en letras mayúsculas de menor tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras *"AB"* estilizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en tonos naranjas, junto con la denominación *"ARCA BASKET"* en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografía serif en tono bordó y la expresión "Estudio Jurídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica, estructura, tipografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. ----------

Marca Solicitada



Marcas Oponentes





Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina 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*

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

Resolución N° 0415

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96551/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"[1]. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 424 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"**, Clase 16, Expediente N° **96551/2021**, solicitada a nombre de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.).**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0416

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 422 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 422 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 **Ana María González Godoy** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .----------

Que, **Edwar Miguel Arca López** expresó agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictándose en fecha 05 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 31 de julio de 2025 .----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; así tenemos que una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURÍDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la parte común. Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido que tratándose de*

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

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren otros condicionantes (...)".----------

Que, se agravia la oponente **Ana María González Godoy**, y entre otros argumentos expresa: "*(...) el mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra ASESORÍA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfima, es totalmente irrelevante y pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo "ASESORÍA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la íntima relación que existe entre las clases de las marcas enfrentadas. En efecto, la clase 35, ampara principalmente: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina mientras que la clase 45 ampara: Servicios jurídicos y la clase 41 ampara principalmente las formas de educación o formación. Servicios utilizados conjuntamente para servicios de prestación profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una misma finalidad (...)".*----------

Que, el oponente **Edwar Miguel Arca López** entre otros argumentos expresa : "*(...) Al contrario de lo afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y asociarlas entre sí, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".*----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" (Clase 35)** y las marcas oponentes **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA" (Clase 41), "ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)"**. ----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas comparten el vocablo *"ARCA"*, dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial *"A"*, seguida de la expresión *"ARCA ASESORÍA"*, mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferenciadores, tales como las letras *"AB"* y la expresión *"BASKET"*, en un caso, y la denominación compleja *"ESTUDIO*

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

Resolución N° 0416

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones *"ARCA ASESORÍA", "ARCA BASKET" y "ESTUDIO JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ"* generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y secuencia de pronunciación, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente, desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca solicitada remite a servicios de asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la segunda alude a un estudio jurídico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia derivada del término común *"ARCA"*, descartando razonablemente la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.----------

A ARCA **ASESORÍA** *(marca solicitada)*, y

AB ARCA **BASKET** *(marcas oponentes)*
ESTUDIO JURIDICO ARCA **GONZALEZ**

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas: **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA "** Registro N° 495801 **clase 41** con la siguiente descripción: *"Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la práctica del deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordarcon instituciones educativas";* De igual forma, la marca **"ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA"** Registro N° 495802 **clase 45**, el cual comprende: *"Servicios jurídicos, de asesoramiento en materias juridicas, administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales, servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"** solicita la cobertura en la **Clase 35** para *"Asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de negocios; servicios de comparación de precios; análisis del precio de costo; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; estudios de mercado; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; indagaciones sobre negocios; servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios de intermediación comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; negociación de contratos de negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; servicios de expertos en eficiencia empresarial; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; consultoría sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios."*. De la comparación se

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

colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades claramente diferenciadas, dirigidas además a necesidades específicas de distinta naturaleza. Mientras las marcas oponentes se orientan, respectivamente, al ámbito deportivo y al ámbito jurídico, la solicitud se circunscribe al campo de la gestión empresarial y la consultoría comercial. Por ello, aun cuando las partes compartan el elemento denominativo *"ARCA"*, no se advierte una superposición objetiva de los servicios ni una relación de complementariedad tal que permita presumir que el público consumidor pueda atribuirles un origen empresarial común, circunstancia que atenúa significativamente cualquier eventual riesgo de confusión. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta distintiva compuesta por un elemento figurativo de gran tamaño en su parte superior, que representa una letra "A" estilizada de color dorado, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de de menor tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho elemento gráfico se ubica la denominación *"ARCA"* en letras mayúsculas de color azul oscuro, con tipografía moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresión *"ASESORÍA"* en letras mayúsculas de menor tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras *"AB"* estilizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en tonos naranjas, junto con la denominación *"ARCA BASKET"* en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografía serif en tono bordó y la expresión "Estudio Jurídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica, estructura, tipografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. ----------

Marca Solicitada

ARCA
ASESORÍA

Marcas Oponentes

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





Resolución N° 0416

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[1]. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 422 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente **N° 96554/2021**, solicitada a nombre de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)**.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0417

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 423 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 423 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 **Ana María González Godoy** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .----------

Que, **Edwar Miguel Arca López** expresó agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictándose en fecha 05 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 31 de julio de 2025 .----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; así tenemos que una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURÍDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la parte común. Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido que tratándose de*

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

Resolución N° 0417

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren otros condicionantes (...)".----------

Que, se agravia la oponente **Ana María González Godoy**, y entre otros argumentos expresa: "*(...) el mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra ASESORÍA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfima, es totalmente irrelevante y pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo "ASESORÍA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la íntima relación que existe entre las clases de las marcas enfrentadas. En efecto, la clase 35, ampara principalmente: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina mientras que la clase 45 ampara: Servicios jurídicos y la clase 41 ampara principalmente las formas de educación o formación. Servicios utilizados conjuntamente para servicios de prestación profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una misma finalidad (...)".*----------

Que, el oponente **Edwar Miguel Arca López** entre otros argumentos expresa : "*(...) Al contrario de lo afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y asociarlas entre sí, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".*----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" (Clase 35)** y las marcas oponentes **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA" (Clase 41), "ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)"**. ----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas comparten el vocablo *"ARCA"*, dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial *"A"*, seguida de la expresión *"ARCA ASESORÍA"*, mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferenciadores, tales como las letras *"AB"* y la expresión *"BASKET"*, en un caso, y la denominación compleja *"ESTUDIO*

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

Resolución N° 0417

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones *"ARCA ASESORÍA", "ARCA BASKET" y "ESTUDIO JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ"* generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y secuencia de pronunciación, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente, desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca solicitada remite a servicios de asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la segunda alude a un estudio jurídico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia derivada del término común *"ARCA"*, descartando razonablemente la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.----------

A ARCA **ASESORÍA** *(marca solicitada)*, y

AB ARCA **BASKET** *(marcas oponentes)*
ESTUDIO JURIDICO ARCA **GONZALEZ**

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas: **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA "** Registro N° 495801 **clase 41** con la siguiente descripción: *"Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la práctica del deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordarcon instituciones educativas"*; De igual forma, la marca **"ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA"** Registro N° 495802 **clase 45**, el cual comprende: *"Servicios jurídicos, de asesoramiento en materias juridicas, administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales, servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"** solicita la cobertura en la **Clase 35** para *"Asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de negocios; servicios de comparación de precios; análisis del precio de costo; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; estudios de mercado; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; indagaciones sobre negocios; servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios de intermediación comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; negociación de contratos de negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; servicios de expertos en eficiencia empresarial; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; consultoría sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios."*. De la comparación se

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

Resolución N° 0417

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades claramente diferenciadas, dirigidas además a necesidades específicas de distinta naturaleza. Mientras las marcas oponentes se orientan, respectivamente, al ámbito deportivo y al ámbito jurídico, la solicitud se circunscribe al campo de la gestión empresarial y la consultoría comercial. Por ello, aun cuando las partes compartan el elemento denominativo *"ARCA"*, no se advierte una superposición objetiva de los servicios ni una relación de complementariedad tal que permita presumir que el público consumidor pueda atribuirles un origen empresarial común, circunstancia que atenúa significativamente cualquier eventual riesgo de confusión. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta distintiva compuesta por un elemento figurativo de gran tamaño en su parte superior, que representa una letra "A" estilizada de color turquesa, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de de menor tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho elemento gráfico se ubica la denominación *"ARCA"* en letras mayúsculas de color negro, con tipografía moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresión *"ASESORÍA"* en letras mayúsculas de menor tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras *"AB"* estilizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en tonos naranjas, junto con la denominación *"ARCA BASKET"* en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografía serif en tono bordó y la expresión "Estudio Jurídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica, estructura, tipografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. ----------

Marca Solicitada

ARCA
ASESORÍA

Marcas Oponentes





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

Resolución N° 0417

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[1]. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 423 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente N° **96556/2021**, solicitada a nombre de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)**.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0418

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 96549/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

Asunción, 25 JUN 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 421 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan **Ana María González Godoy** y **Edwar Miguel Arca López** por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 421 de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 **Ana María González Godoy** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .----------

Que, **Edwar Miguel Arca López** expresó agravios en fecha 04 de diciembre de 2024; dictándose en fecha 09 de diciembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; así tenemos que una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURÍDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la parte común. Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido que tratandose de*

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

Resolución N° 0418

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 96549/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren otros condicionantes (...)".----------

Que, se agravia la oponente **Ana María González Godoy**, y entre otros argumentos expresa: "*(...) el mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra ASESORÍA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfima, es totalmente irrelevante y pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo "ASESORÍA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la íntima relación que existe entre las clases de las marcas enfrentadas. En efecto, la Clase 36, ampara principalmente: Servicios de análisis financiero; consultoría financiera; organización de financiación de proyectos de construcción; investigación financiera; mientras que la clase 45 ampara: Servicios jurídicos y la clase 41 ampara principalmente las formas de educación o formación. Servicios utilizados conjuntamente para servicios de prestación profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una misma finalidad (...)".*----------

Que, el oponente **Edwar Miguel Arca López** entre otros argumentos expresa : "*(...) Al contrario de lo afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y asociarlas entre sí, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".*----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" (Clase 36)** y las marcas oponentes **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA" (Clase 41), "ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)"**. ----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas comparten el vocablo *"ARCA"*, dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial *"A"*, seguida de la expresión *"ARCA ASESORÍA"*, mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferenciadores, tales como las letras *"AB"* y la expresión *"BASKET"*, en un caso, y la denominación compleja *"ESTUDIO*

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

Resolución N° 0418

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 96549/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones *"ARCA ASESORÍA", "ARCA BASKET" y "ESTUDIO JURÍDICO ARCA GONZÁLEZ"* generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y secuencia de pronunciación, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente, desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca solicitada remite a servicios de asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la segunda alude a un estudio jurídico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia derivada del término común *"ARCA"*, descartando razonablemente la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.----------

A ARCA **ASESORÍA** *(marca solicitada)*, y

AB ARCA **BASKET** *(marcas oponentes)*
ESTUDIO JURIDICO ARCA **GONZALEZ**

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas: **"AB ARCA BASKET Y ETIQUETA "** Registro N° 495801 **clase 41** con la siguiente descripción: *"Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la práctica del deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordar con instituciones educativas"*; De igual forma, la marca **"ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA"** Registro N° 495802 **clase 45**, el cual comprende: *"Servicios jurídicos, de asesoramiento en materias juridicas, administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales, servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"** solicita la cobertura en la **Clase 36** para *"Servicios de análisis financiero; consultoría financiera; organización de la financiación de proyectos de construcción; investigación financiera."*. De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades claramente diferenciadas, dirigidas además a necesidades específicas de distinta naturaleza. Mientras las marcas oponentes se orientan, respectivamente, al ámbito deportivo y al ámbito jurídico, la solicitud en examen se circunscribe exclusivamente al sector financiero. Por ello, aun cuando las partes compartan el elemento denominativo *"ARCA"*, no se advierte una superposición objetiva de los servicios ni una relación de complementariedad tal que permita presumir que el público consumidor pueda atribuirles un origen empresarial común, circunstancia que atenúa significativamente cualquier eventual riesgo de confusión. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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

Resolución N° 0418

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 96549/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.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 en pugna 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, la marca solicitada cuenta con una etiqueta distintiva compuesta por un elemento figurativo de gran tamaño en su parte superior, que representa una letra "A" estilizada de color dorado, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de de menor tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho elemento gráfico se ubica la denominación *"ARCA"* en letras mayúsculas de color azul marino, con tipografía moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresión *"ASESORÍA"* en letras mayúsculas de menor tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras *"AB"* estilizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en tonos naranjas, junto con la denominación *"ARCA BASKET"* en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografía serif en tono bordó y la expresión "Estudio Jurídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica, estructura, tipografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. ----------

Marca Solicitada

ARCA
ASESORÍA

Marcas Oponentes





Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[1]. ----------

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

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

Resolución Nº 0418

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 96549/2021, SOLICITADO POR COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.)----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 421 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA"**, Clase 36, Expediente N° **96549/2021**, solicitada a nombre de **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.).**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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