

Resolución N° **0446**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1863 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49250/2023, SOLICITADA POR FEDERICO CARLOS SEGRETI. -----

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 sus productos, nos encontramos ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1863 de 16 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 49250/2023, solicitada a nombre de FEDERICO CARLOS SEGRETI. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N°

0446

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1863 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49250/2023, SOLICITADA POR FEDERICO CARLOS SEGRETI. -----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **FEDERICO CARLOS SEGRETI**, en contra de la Resolución N° 1863 de 16 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2025 se presenta la representante convencional de **FEDERICO CARLOS SEGRETI**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1863 de 16 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, la representante convencional de **FEDERICO CARLOS SEGRETI**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de marzo de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **HAPPY FOOD ZERO!** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)de ninguna manera la marca de mi mandante se encuadra dentro de estas situaciones, la denominación "**HAPPY FOOD ZERO**" NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 30. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que, desde ningún punto de vista, se designa en la misma algún producto protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 30 serían **CAFÉ, CACAO, ARROZ, PAN, CHOCOLATE, HELADOS**. Esas denominaciones sí, efectivamente, definen el producto que se protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el producto, a saber; **SABROSO, COLORIDO, AMARGO, DULCE**. Por ende y según lo establecido en la propia ley de marcas, artículo 2 inciso e, definitivamente no puede ser considerada genérica .../... aún cuando las marcas evoquen alguna característica del servicio o producto que protegen, siguen siendo viables y pasibles de registro. Nuestro marco legal lo permite así como la jurisprudencia y doctrina marcarias .../...es importante mencionar que la solicitud de registro posee un elemento gráfico novedoso; que le otorga a la solicitud mayor distintividad y especialidad(...)" -----

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

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

Resolución N° **0446**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1863 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49250/2023, SOLICITADA POR FEDERICO CARLOS SEGRETI. —————

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 "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Todos". La *clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.*¹ —————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 30 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 "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. —————

Que, la marca solicitada posee una etiqueta que acompaña a la denominación "HAPPY FOOD ZERO!", la etiqueta consiste en los vocablos "HAPPY FOOD" en letras características de color negro sobre fondo blanco, se visualiza un emoticón entre las dos "O" de la palabra FOOD, y en el margen inferior derecho se visualiza en menor tamaño el vocablo "zero!" en letras blancas características sobre fondo negro, aportando este elemento distintividad a la marca: —————

marca solicitada

**HAPPY
FOOD**
zero!



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

Resolución N° **0447**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUFLIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52251/2023, SOLICITADA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. -----

Asunción, **29 JUN 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.** en contra de la Resolución N° 208 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 208 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de julio de 2025 el representante convencional de **LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio de 2025. -----

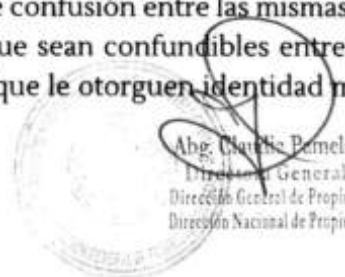
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **NUFLIT** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2015-1543481 **NUFLOR** Clase 5 Registro Titular 429948 Intervet International B.v. [NL] 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 representante convencional y manifiesta: "(...)Que, tenemos que hacer notar Sra. Directora que la comparación realizada entre la solicitud de registro de mi cliente y la marca antecedente se han llevado a cabo de manera somera y aislada, y no de forma conjunta .../... basta una simple comparación entre las marcas para demostrar que las diferencias entre ambas son abismales y que el público consumidor no podrá jamás confundir a la marca "**NUFLIT**" con "**NUFLOR**", la principal diferencia se puede notar al realizar la separación de sílabas de cada una, ya que gramaticalmente existen diferencias comprobables entre ambas marcas (...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección 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, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.


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

Resolución N° 0447

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUFLIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52251/2023, SOLICITADA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. -----

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

NUFLIT (solicitada), y

NUFLOR (base de rechazo)

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*¹. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "NUFL", difieren ampliamente en sus respectivas terminaciones IT - OR, estas diferencias gramaticales conlleva a una notable diferencia fonética: NUFLIT - NUFLOR, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" 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*

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

Resolución N° **0447**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUFLIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52251/2023, SOLICITADA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. -----

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...).-----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**NUFLOR**" registrada para la clase 05 comprende: "Todos los artículos de la clase 5, comprendiéndose entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos"; mientras que la marca en trámite de registro "**NUFLIT**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: "Exclusivamente para el tratamiento de enfermedades neurológicas y de la esclerosis múltiple".-----

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos de la clase 05 destinados al tratamiento de enfermedades neurológicas y de la esclerosis múltiple. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 208 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NUFLIT", clase 05, Expediente. N° 52251/2023, solicitada a nombre de LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Aída Claudia Pamela 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° **0448**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3816 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE CORE TRUST Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85678/2024, SOLICITADA POR THE CORE TRUST COMPANY LIMITED. -----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **THE CORE TRUST COMPANY LIMITED**, en contra de la Resolución N° 3816 de 01 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de febrero de 2026 se presenta la representante convencional de **THE CORE TRUST COMPANY LIMITED**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3816 de 01 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de abril de 2026, la representante convencional de **THE CORE TRUST COMPANY LIMITED**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de abril de 2026. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la denominación **THE CORE TRUST** no designa el género de los servicios financieros, ni constituye una denominación necesaria en el comercio. Para que un signo sea descriptivo, debe ser una designación necesaria, usual o común en el comercio. Con la simple lectura de los servicios de la marca pretendida por mi mandante, se observa claramente que la denominación no es genérica, pues no expone en su denominación el servicio que desea ofrecer. **THE CORE TRUST** no es una frase común en el comercio financiero paraguayo para describir ningún servicio. No existe tal "servicio de core trust"; para el consumidor en Paraguay, el término **TRUST** evoca prioritariamente valores éticos de confianza y lealtad, no una figura del derecho anglosajón. La interpretación de la Dirección de Marcas requiere un proceso de traducción al castellano; elección de una acepción técnica específica entre múltiples significados; y vinculación con un servicio. Este proceso deductivo excluye la inmediatez exigida por el Art. 2(...)" -----

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

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

Resolución N° **0448**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3816 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE CORE TRUST Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85678/2024, SOLICITADA POR THE CORE TRUST COMPANY LIMITED. -----

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 "THE CORE TRUST Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Corretaje; corretaje comercial; corretaje de valores; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; gestión financiera; servicios de financiación; operaciones de cambio; suministro de información financiera; suministro de información financiera por sitios web; corretaje de valores bursátiles; corretaje de acciones, bonos y obligaciones; consultoría financiera; servicios fiduciarios; análisis financiero; administración de negocios financieros; inversión de capital; transferencia electrónica de fondos; asesoramiento financiero; corretaje de seguros; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; suministro de información sobre seguros; consultoría sobre seguros; servicios inmobiliarios; servicios de agencias inmobiliarias; corretaje de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de bienes inmuebles". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "THE CORE TRUST Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "THE CORE TRUST Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 36 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 servicios. -----

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

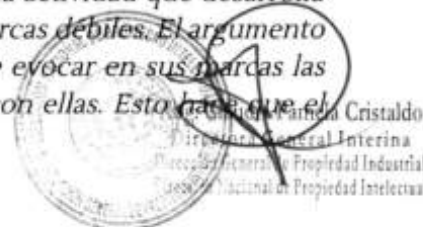
Que, la marca solicitada posee una etiqueta que acompaña a la denominación "THE CORE TRUST", aportando este elemento cierta distintividad a la marca: -----

marca solicitada

THE CORE TRUST

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



Resolución N° **0448**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3816 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE CORE TRUST Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85678/2024, SOLICITADA POR THE CORE TRUST COMPANY LIMITED. -----

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características.-----

Que, además, es importante mencionar que la parte solicitante ya posee el registro de su marca "THE CORE TRUST Y ETIQUETA" en nuestro país. Según la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, el solicitante posee los siguientes registros de su marca: Nros. 615347, 636170 y 636171 (en las clases 16, 35 y 45, respectivamente). Extremo que nos permite colegir el deseo del solicitante de extender el registro marcario ya obtenido a los servicios pedidos de la clase 36. -----

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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 3816 de 01 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "THE CORE TRUST Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 85678/2024, solicitada a nombre de THE CORE TRUST COMPANY LIMITED. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0449

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 413 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARPREX", CLASE 02 , EXPEDIENTE N° 22023/2025, SOLICITADA POR APREX S.A. -----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APREX S.A. en contra de la Resolución N° 413 de fecha 24 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de APREX S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 413 de fecha 24 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de marzo de 2026 el representante convencional de APREX S.A. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca ARPREX ha sido presentada para amparar los productos de la clase 2. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 202121112715 Denominación ARDEX Clase 2 Registro Titular 559197 ARDEX GmbH [DE] 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 representante convencional de APREX S.A. y manifiesta: "(...)Realizadas las búsquedas en el sistema de la DINAPI arrojó un parecido del 43%, no un 99% como se observa en la imagen adjunta .../... al realizar la comparación fonética se puede apreciar que existen diferencias relevantes AR-PREX / AR-DEX NO COMPARTEN RITMO NI INTENSIDAD SONORA .../... Es así que podemos concluir que la citada Ley prohíbe el monopolio registral de términos necesarios o evocativos tales como "AR" de forma aislada. (...)". -----

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. -----

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. -----


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

Resolución N° **0449**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 413 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARPREX", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 22023/2025, SOLICITADA POR APREX S.A. —————

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "ARDEX" registrada en la clase 02 y la solicitud de registro de la marca "ARPREX" en la clase 02, 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 02, 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: —————

ARPREX	(solicitada en la clase 02)
ARDEX	(marca base de rechazo registrada en la clase 02)

Que, al realizar el cotejo de la marca solicitada "ARPREX" frente a la marca base de rechazo "ARDEX" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten el inicio y la desinencia de la totalidad de su estructura ("AR/PR/EX" "AR/D/EX"). El consumidor normalmente percibe un signo en su conjunto y no analiza sus diversos detalles, por lo que 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, las variaciones menores no constituyen 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, tal como se ha mencionado las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase 02, la marca base del rechazo "ARDEX" se encuentra registrada en la clase 02 del nomenclador oficial, para: *"Pinturas de imprimación; agentes antiherrumbre"*; la marca solicitada "ARPREX" pretende el registro en la clase 02, para: *"Pinturas, pinturas para cerámica / pinturas cerámicas, pinturas ignífugas, aglutinantes para pinturas, fijadores [barnices], pinturas de imprimación, espesantes para pinturas, diluyentes para pinturas, materias tintóreas, pinturas antigrafiti, trementina [diluyente para pinturas], enlucidos [pinturas]"*. —————

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 productos de la misma clase 02 del nomenclador, esta Dirección General considera que no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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 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° **0449**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 413 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARPREX", CLASE 02 , EXPEDIENTE N° 22023/2025, SOLICITADA POR APREX S.A. -----

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase 02. -----

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "ARPREX" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "ARDEX", con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 413 de fecha 24 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARPREX", clase 02, Expediente. N° 22023/2025, solicitada a nombre de APREX S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0450

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARCA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Arca Group S.A., contra la Resolución N° 1811 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2011 se presenta el representante convencional de Arca Group S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1811 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 28 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de febrero de 2025, el representante convencional de Arca Group S.A., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2007-724182 Denominación EL ARCA Clase 35 Registro 309987 Titular Sup, Lee [PY]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) La diferencia fonética constituye una diferencia fundamental entre las dos marcas. Es evidente que ambas marcas constituyen fonemas absolutamente disímiles que hacen que la pronunciación de ARCA GROUP este destinada a diferenciarse y no a confundirse con EL ARCA una vez que coexistan comercialmente.../... La diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Además, la Autoridad Administrativa no cita ni siquiera un artículo o servicio protegido por la marca que pueda relacionarse con los servicios protegidos por la marca de mi representada (...)".-----

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

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARCA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca mixta "ARCA GROUP Y ETIQUETA " Clase 35 y la marca registrada "EL ARCA" Clase 35. -----

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambos signos comparten el elemento denominativo "ARCA", diferenciándose porque la marca antecedente incorpora el artículo "EL" al inicio, mientras que la marca solicitada añade el vocablo "GROUP". En consecuencia, si bien existe una coincidencia parcial derivada del término "ARCA", la estructura y composición de los signos presentan diferencias apreciables.-----

Que, desde el punto de vista fonético, las expresiones "EL ARCA" y "ARCA GROUP" poseen distinta extensión, cantidad de sílabas, ritmo y cadencia. La incorporación de los términos adicionales "EL" y "GROUP" genera una sonoridad diferenciada, produciendo impresiones auditivas que no resultan idénticas. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, la marca antecedente "EL ARCA" remite de manera directa e inmediata al concepto de un objeto determinado —un arca o cofre, evocando una idea concreta y singular. En cambio, la marca solicitada "ARCA GROUP" desplaza el eje conceptual hacia la identificación de una estructura empresarial, generando una idea global distinta. Por ello, las diferencias conceptuales existentes contribuyen a diferenciar ambos signos y disminuyen la posibilidad de que el público consumidor les atribuya un mismo origen empresarial.

EL ARCA (marca solicitada), y

ARCA GROUP (marca base de rechazo)

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "EL ARCA" posee el registro N° 460512 en la Clase 35 con la siguiente cobertura de servicios: *"...tales como importación, exportación, venta de artículo de confecciones en general..."*. Por el contrario, la marca en trámite "ARCA GROUP" busca en la misma clase la protección específica de: *"...Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficinas, agencia de importación, exportación, agencia de publicidad, dirección de empresas, asesoramiento en dirección de empresas, recurso humanos, marketing, venta al por menor, ventas y promoción para terceros..."*. Del contraste se desprende que ambas marcas se encuentran en la misma clase, pero delimitadas por el objeto específico sobre el cual recaen sus

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARCA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.-----

servicios. En consecuencia, la coincidencia parcial en determinadas actividades propias de la Clase 35 no resulta suficiente, por sí sola, para concluir que exista una identidad o una superposición total entre las coberturas, toda vez que el objeto principal de los servicios protegidos por cada signo presenta diferencias relevantes en cuanto a su naturaleza, finalidad y ámbito de prestación. Esta circunstancia constituye un elemento que disminuye el riesgo de asociación o confusión en el público consumidor y favorece la coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesar con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9: Marca cuyo Registro se solicita, (logotipo) "Sinergy" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores. Marca anterior, "SINERGY" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores.²(...)".-----

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 servicios.-----

Que, adicionalmente, se observa que la marca solicitada "ARCA GROUP" se presenta como una marca mixta, integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. La etiqueta consiste en la representación gráfica de un globo terráqueo en color azul, con los continentes representados en un tono verde claro. Igualmente, se observan dos flechas curvas de color verde, orientadas en sentidos opuestos, rodeando parcialmente el globo, las cuales generan una impresión de movimiento circular. Por su parte, la marca antecedente "EL ARCA" constituye una marca puramente denominativa, carente de elementos gráficos o figurativos que la acompañen. En consecuencia, la incorporación del diseño antes descripto dota a la solicitud de una configuración visual propia, fácilmente perceptible por el consumidor, generando una impresión de conjunto distinta de la producida por la marca antecedente. Dicho elemento figurativo constituye un factor adicional de diferenciación, que contribuye a reforzar la distintividad global del signo solicitado y disminuye la posibilidad de que el público consumidor asocie ambos signos a un mismo origen empresarial.-----

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 230,231. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0450

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARCA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.-----

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:

denominativa

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

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

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

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



Resolución N°

0450

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARCA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1811 de fecha 14 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ARCA GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 86759/2017, solicitada a nombre de ARCA GROUP S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE .-----


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

Resolución N°

0451

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÔNIX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 49969/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.), contra la Resolución N° 1389 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.), e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1389 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 24 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de agosto de 2023, el representante convencional de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.), expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1859933 Denominación SAMSUNG ONYX Clase 9 Registro 505314 Titular Samsung Electronics Co., Ltd.; Expediente 2018-1861667 Denominación ONYX Clase 9 Registro 505473 Titular Samsung Electronics Co., Ltd. [KR], S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) El Señor Director en la mencionada resolución no tuvo en cuenta todos los aspectos por completo y ni se ha analizado con cabalidad las denominaciones "ONIX" y "SAMSUNG ONYX" (MARCA COMPUESTA), que además que la marca solicitada se encuentra limitada para un producto específico (RECEPTOR SATELITAL), que a simple vista se observan que son totalmente diferentes en todos los aspectos, por más de que tenga algunas letras en común, no significa que se pueda analizar en forma separada. Las marcas "SAMSUNG ONYX" es una marca compuesta y el consumidor los analizará como tal. Además, se debe tener en cuenta que existen varias marcas registradas con la denominación ONIX, ONYX (...)".-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÔNIX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 49969/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca mixta "ÔNIX Y ETIQUETA " Clase 09 y las marcas registradas "SAMSUNG ONYX" Clase 09 y "ONYX" Clase 09. -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de los signos en conflicto, se advierte que la denominación principal de la marca solicitada "ÔNIX" presenta una elevada proximidad gráfica con el elemento denominativo predominante de las marcas antecedentes "ONYX". En efecto, ambos vocablos comparten la misma secuencia de las letras "O-N-X", manteniendo idéntica estructura y longitud, diferenciándose únicamente en la sustitución de la letra "T" por la "Y", así como en la incorporación del acento circunflejo sobre la vocal inicial "Ô" en la marca solicitada. Tales diferencias constituyen modificaciones de escasa entidad visual, insuficientes para neutralizar la marcada semejanza gráfica existente entre los signos. -----

Que, desde el punto de vista fonético, corresponde considerar la cantidad y disposición de las sílabas, así como la cadencia, el ritmo y la entonación propios de cada signo. Bajo dicho análisis, se observa que las expresiones "ÔNIX" y "ONYX" presentan una pronunciación prácticamente idéntica, al conservar la misma estructura silábica y una sonoridad altamente coincidente. Finalmente, en el plano conceptual, se advierte que el término "ÔNIX/ONYX" constituye una variante ortográfica de la denominación utilizada para identificar la piedra preciosa conocida como *ónix*¹. -----

ÔNIX (marca solicitada), y

"SAMSUNG ONYX" (marca base de rechazo)
"ONYX" (marca base de rechazo)

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

¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93nix>

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÔNIX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 49969/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca antecedente "ONYX" posee el registro N° 505473 en la clase 09 con la siguiente cobertura de productos: "...Monitor LED de cine; pantalla LED de cine; software para procesamiento de imágenes, incluida la postproducción, y masterización para pantallas LED de cine; comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del Decreto N° 8562 del año 2012...". Igualmente, la marca antecedente "SAMSUNG ONYX" posee el registro N° 505473 en la clase 09 con la siguiente cobertura de productos: "...Monitor LED de cine; pantalla LED de cine; software para procesamiento de imágenes, incluida la postproducción, y masterización para pantallas LED de cine, comprendidos en la clase 09 (NUEVE) del Decreto No. 8562 del año 2012." Por el contrario, la marca en trámite "ÔNIX" busca en la misma clase la protección específica de: "... EXCLUSIVAMENTE RECEPTOR SATELITAL". 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. 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, 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.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9: Marca cuyo Registro se solicita, (logotipo) "Sinergy" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores. Marca anterior, "SINERGY" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores.³(...)".-----

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

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 230,231. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



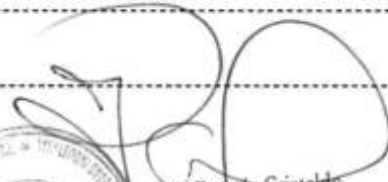
Resolución N°

0451

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÔNIX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 49969/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1389 de fecha 11 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ÔNIX", Clase 09, Expediente N° 49969/2021, solicitada a nombre de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.).-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



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

Resolución N°

0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÓNIX Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 49700/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L), contra la Resolución N° 1715 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L), e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1715 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 24 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de agosto de 2023, el representante convencional de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L), expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1444275 Denominación O ONIXX Clase 35 Registro 505295 Titular Celexx S.r.l [PY]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro. por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Resulta arbitrario pretender que existan semejanzas con la marca solicitada, ya que como denota a simple vista no existe identidad de radicales. Tanto sílabas medianeras como desinencias no son iguales, por ende, las marcas en pugna no resultan confundibles. Y cabe resaltar que combinación que la marca solicitada lleva una etiqueta hace una gran diferencia con el antecedente registrado.../...Además se debe tener en cuenta que existen varias marcas registradas con la denominación ONIX, ONYX(...)".-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÔNIX Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 49700/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca mixta "ÔNIX Y ETIQUETA " Clase 35 y la marca registrada "O ONIXX Y ETIQUETA" Clase 35. -----

Que, desde el punto de vista ortográfico, se observa que ambos signos presentan una significativa coincidencia en su elemento denominativo predominante. En efecto, los vocablos "ÔNIX" y "ONIXX" comparten la misma secuencia de letras esenciales "O-N-I-X", diferenciándose únicamente por la incorporación de la letra "X" adicional al final de la marca antecedente, así como por el empleo del acento circunflejo sobre la vocal inicial "Ô" en la marca solicitada. Asimismo, si bien la marca antecedente posee inicialmente una letra "O" estilizada, dicho componente cumple una función meramente ornamental y no desplaza el protagonismo del vocablo "ONIXX", que continúa siendo el elemento de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario registrado. -----

Que, desde el punto de vista fonético, corresponde considerar la cantidad y disposición de las sílabas, así como la cadencia, el ritmo y la entonación propios de cada signo. Bajo dicho análisis, se observa que las expresiones "ÔNIX" y "ONIXX" presentan una pronunciación prácticamente idéntica, al conservar la misma estructura silábica y una sonoridad altamente coincidente. Finalmente, en el plano conceptual, se advierte que "ÔNIX/ONIXX" constituyen variantes ortográficas de la denominación utilizada para identificar la piedra preciosa conocida como *ónix*¹. -----

ÔNIX (marca solicitada), y

O ONIXX (marca base de rechazo)

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "O ONIXX" posee el registro N° 505295 en la Clase 35 con la siguiente cobertura de servicios: *"...Importacion, exportacion, y comercializacion de cargadores para celulares usb y con bluetooth, parlantes bluetooth, relojes smart,*

¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93nix>

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÔNIX Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 49700/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

auriculares, baterías externas, estuches para celulares tipo mobo, cargadores, inalámbricos, pendrives y afines...". Por el contrario, la marca en trámite "ÔNIX" busca en la misma clase la protección específica de: "...SERVICIOS DE LA CLASE 35, TALES COMO: IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE RECEPTORES SATELITALES. PUBLICIDAD Y MARKETING, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL...". Del contraste se desprende que ambas marcas se encuentran en la misma clase, pero delimitadas por el objeto específico sobre el cual recaen sus servicios. En efecto, la marca antecedente se orienta a la comercialización de accesorios y dispositivos electrónicos de uso general, mientras que la solicitud se circunscribe a receptores satelitales, productos con una finalidad, características técnicas, canales de comercialización y público objetivo claramente diferenciados. 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, 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 servicios.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesar con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9: Marca cuyo Registro se solicita, (logotipo) "Sinergy" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores. Marca anterior, "SINERGY" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores.³(...)".-----

Que, adicionalmente se observa que la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva, la cual se encuentra integrada por su denominación "ÔNIX", representada en letras mayúsculas con tipografía gruesa, angular y de estilo geométrico, con caracteres inclinados hacia la derecha que transmiten una sensación de dinamismo, en color negro. Por su parte, la etiqueta de la marca antecedente posee en la parte superior izquierda un diseño geométrico, conformado por una figura abierta de contornos gruesos y esquinas redondeadas que evoca una letra "O", acompañada en su extremo superior derecho por un pequeño rectángulo de color celeste. Debajo del elemento figurativo se encuentra la denominación "ONIXX", escrita en letras mayúsculas con tipografía gruesa, también geométrica. El conjunto está representado en tonalidades azul oscuro y celeste, otorgándole una apariencia tecnológica. -----

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 230,231. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÔNIX Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 49700/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)-----

Marca Solicitada:

ÔNIX

Marca Antecedente:

G
GNiXX

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1715 de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ÔNIX", Clase 35, Expediente N° 49700/2021, solicitada a nombre de R.N.C. DE NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.).-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----

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

Resolución N°

0453

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. en contra de la Resolución N° 1.640 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de octubre de 2020, el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." 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: "(...) SoyDelivery es una "Startup" uruguaya que ha tenido un gran crecimiento desde su lanzamiento. Ofrece a empresas la posibilidad de enviar sus compras online a sus clientes y a personas la posibilidad de enviar cualquier paquete de un lado a otro o también de generar dinero extra realizando los envíos.../... no constituye una marca descriptiva, sino que simplemente se encuentra conformada por un vocablo evocativo, lo cual no impide su registrabilidad como marca.../... En el caso en cuestión, la marca "SOYDELIVERY" se encuentra conformada por el término "DELIVERY", que, traducido al español significa "entregas". Es sabido que dicho término evoca a la actividad que desarrolla mi representada, sin embargo la misma se encuentra acompañada por el vocablo "SOY", ubicado al inicio del conjunto marcario, conformando así UN CONJUNTO DE PALABRAS, las cuales no deben ser desmembradas para su análisis de registrabilidad, sino que deben ser analizados en su conjunto, tal cual se ha solicitado.../... Sra. Directora, mi representada no pretende monopolizar el término "DELIVERY", pues como se ha mencionado anteriormente, el mismo evoca la actividad prestada por mi representada y cualquier persona tienen el derecho a evocar en sus marcas las propiedades o características de los servicios que va a distinguir con ellas(...)"-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SOYDELIVERY 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. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de servicios comprendidos en la Clase 35, con la siguiente descripción: "...*Administración y gestión de negocios en el campo del transporte y reparto, abastecimiento de productos y servicios para otras empresas, compilación, introducción y sistematización en bases de datos informáticas; compilación y suministro de información comercial; composición de página con fines publicitarios; información y asesoramiento comerciales al consumidor.*..." (El subrayado es nuestro). En ese sentido, al analizar la denominación solicitada, "SOYDELIVERY" se advierte que está conformada por la combinación de dos términos: "SOY"¹, forma del verbo "ser" en primera persona, y "DELIVERY"², palabra de origen inglés que significa "entrega" o "reparto", y que ha sido incorporada al uso cotidiano para referirse a las entregas a domicilio de productos o servicios solicitados por los consumidores. -----

Que, si bien parte de los servicios reivindicados corresponden a actividades de administración y gestión empresarial, asesoramiento comercial y suministro de información, todos ellos se encuentran expresamente circunscriptos al ámbito del transporte, el reparto y el abastecimiento, razón por la cual la expresión "SOYDELIVERY" mantiene una relación directa con el objeto y finalidad de los servicios solicitados. -----

Que, la combinación de ambos elementos genera una expresión cuyo significado resulta inmediatamente comprensible para el consumidor medio, transmitiendo la idea de "soy quien realiza el delivery (o reparto)". De este modo, la denominación no requiere de un esfuerzo intelectual, interpretativo o imaginativo para asociarla con los servicios pretendidos, sino que describe de manera directa e inequívoca una característica esencial de los mismos, esto es, la prestación de servicios vinculados al reparto, la logística y la gestión comercial de actividades de entrega. En consecuencia, el signo informa al público acerca del sector económico en el que se desarrollan tales prestaciones y del tipo de actividad que caracteriza al prestador, antes que identificar un origen empresarial determinado. -----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con la palabra "DELIVERY" ("BOLSI DELIVERY", "ROCHESTER FOTODELIVERY" entre otras) todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca

¹ <https://dle.rae.es/sst?m=form>

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



Resolución N° 0453

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----

adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiriera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas). -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan cuanto sigue: "(...) 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.../...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(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".⁴ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----


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

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁴ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2° Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0453

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1640 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 71754/2018, solicitada a nombre de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N°

0454

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.260 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PY PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 47558/2022, A NOMBRE DE SADY LORENA SOSA GARCIA.

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SADY LORENA SOSA GARCIA** en contra de la Resolución N° 1.260 de fecha 01 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **SADY LORENA SOSA GARCIA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

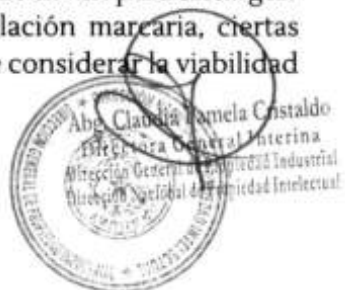
Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de **SADY LORENA SOSA GARCIA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." 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: "(...) Es importante mencionar que, para que una marca pueda ser atacada como genérica deberá consistir ENTERAMENTE en un signo genérico, lo que NO encontramos en la denominación de esta marca ya que el mismo contiene cuatro palabras y con esto cabe destacar que la marca debe ser interpretada de manera CONJUUNTA ya que constituyen una sola marca, tanto el examinador como el Sr. Director de Marcas han pasado por alto el criterio más importante a la hora de determinar la registrabilidad de una denominación, o sea, al de evaluar las marcas en su conjunto.../...Es más que obvio que no existe en ningún lugar del mundo servicios de la clase 39 cuyo nombre genérico, contenga las palabras PY PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE como denominación natural y necesaria, razón por la cual no puede ser considerada como designación descriptiva.(...)"

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.260 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PY PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 47558/2022, A NOMBRE DE SADY LORENA SOSA GARCIA.-----

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 "PY PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE 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. -----

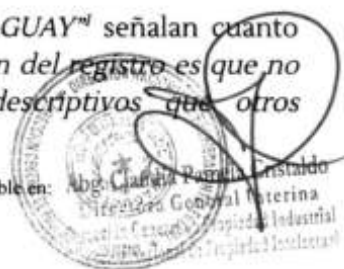
En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de servicios comprendidos en la Clase 39, con la siguiente descripción: "...*Servicios comprendidos en la clase 39 tales como: acompañamiento de viajeros; reservas de plazas de viaje; reservas de viajes; servicios de viajes en coche compartido; suministro de información sobre itinerarios de viaje; transporte de viajeros; transporte fluvial; información sobre transporte; corretaje de transporte; flete [transporte de mercancías]; organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; organización de transporte para circuitos turísticos; reservas de transporte; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios logísticos de transporte; transporte aéreo; transporte en automóvil; transporte en barco; transporte en taxi; transporte marítimo; transporte protegido de objetos de valor; transportes aeronáuticos.-...*" (El subrayado es nuestro). En ese contexto, al analizar la denominación solicitada, vemos que se encuentra integrada por los elementos "PY", abreviatura comúnmente utilizada para identificar a Paraguay; "PARAGUAY", que alude directamente al país; "CULTURAL", que refiere a actividades o contenidos de carácter cultural; y "EXCHANGE", vocablo del idioma inglés cuyo significado es "intercambio". En su conjunto, la denominación transmite de manera inmediata la finalidad, temática o características de los servicios ofrecidos, especialmente aquellos relacionados con la organización de viajes, transporte y actividades turísticas o de intercambio cultural. En consecuencia, la denominación no cumple una función distintiva, sino que se limita a describir el objeto o finalidad de los servicios que pretende identificar. -----

Que, la denominación no requiere de un esfuerzo intelectual, interpretativo o imaginativo para asociarla con los servicios pretendidos, sino que describe de manera directa e inequívoca una característica esencial de los mismos. En consecuencia, el signo informa al público acerca del sector económico en el que se desarrollan tales prestaciones y del tipo de actividad que caracteriza al prestador, antes que identificar un origen empresarial determinado. -----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con palabras genéricas, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas). -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) 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

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>



Resolución N°

0454

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.260 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PY PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 47558/2022, A NOMBRE DE SADY LORENA SOSA GARCIA.

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.../...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.(...). Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".² Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1260 de fecha 01 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PY PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, Expediente N° 47558/2022, solicitada a nombre de SADY LORENA SOSA GARCIA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.

² Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales* (2ª Ed., p. 148). Editorial La Ley.



Resolución N°

0455

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 03851/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA.** contra la Resolución N° 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de enero de 2025, el representante convencional de **NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA.** expresó agravios; dictándose en fecha 10 de enero 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 marzo de 2025 el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 26 de marzo de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado (...)".----

Que, se agravia el apelante **NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA.,** y entre otros argumentos expresa: "(...) En segundo lugar, esta oposición no fue deducida en base a la denominación **NGO CENTRO DEL APOYO AL CONSUMIDOR Y ETIQUETA,** como se afirma, sino con base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. Vale decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan como denominación el elemento "NGO" la cual es alusiva al nombre comercial de mi mandante **NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O "NGO" SAECA.** La solicitante se ha limitado a agregar unas letras, pero conservando la misma posición y orden y manteniendo íntegro el resto de la denominación. De esta forma, las marcas evocan la misma idea y esto tiene como resultado, una extrema confundibilidad ideológica, lo cual evidentemente llevará al público consumidor



Resolución N° **0455**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 03851/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

a confundir o asociar las marca en pugna, al punto de creer que la marca solicitada por la adversa es también propiedad de mi mandante".-----

Que, contesta la solicitante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa:
"(...)Que, sostener que las marcas en pugna no pueden coexistir pacíficamente sería un despropósito de la propia Ley de marcas y a la libertad de comercio en general, puesto que se estaría concediendo un monopolio a favor de una persona determinada. Que, la marca "INGCO" solicitada por mi mandante es una denominación con distintividad y características propias merecedora de protección legal de acuerdo con nuestra legislación especial (...)"-----

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

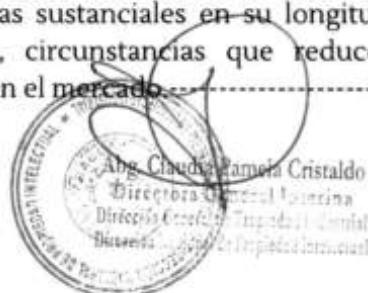
Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. 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 **"INGCO" (Clase 35)** frente a la marca oponente registrada **"NGO" "NGO GARANTÍA CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR" "NGO GARANTÍA EXTENDIDA" "NGO FÁCIL CONFORT" "NGO PACTO DE CONFIANZA"**(Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, 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. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (*I-N-G-C-O*), a diferencia de la marca oponente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (*N-G-O*), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

INGCO (*marca solicitada*), y
NGO (*marca oponente*)

Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica y configuración fonética y auditiva, circunstancias que reducen significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado.-----



Resolución N°

0455

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 03851/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

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

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."² Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En tal sentido, debe señalarse que la denominación "NGO" no constituye una expresión arbitraria o de fantasía, sino que se encuentra integrada por las siglas correspondientes al nombre del fundador de la empresa: "Nicolás González Oddone". En consecuencia, el signo posee una carga conceptual concreta e identificable, vinculada directamente a una persona determinada y al origen empresarial del producto o servicio distinguido. Por el contrario, la marca solicitada "INGCO", apreciada en su conjunto, carece de significado conceptual propio, tratándose de una denominación de fantasía. -----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, los signos enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el público consumidor impresiones conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados.-----

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

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



Resolución N° **0455**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 03851/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 35) cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes "NGO" "NGO GARANTÍA CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR" "NGO GARANTÍA EXTENDIDA" "NGO FÁCIL CONFORT" "NGO PACTO DE CONFIANZA"(Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen etiquetas con una configuración gráfica completamente diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:

Marca Solicitada

INGCO

Marcas Oponentes

NGO

CENTRO
DE APOYO AL
CONSUMIDOR
214 380
www.ngosaeca.com.py



NGO
PACTO DE CONFIANZA

En conclusión, entre las marcas en pugna, 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 una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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 confirmar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1040 de fecha 18 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INGCO Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 03851/2018, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.

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

Resolución N°

0456

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Next Holdings Limited** contra la Resolución N° 1368 de fecha 17 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **Next Holdings Limited** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1368 de fecha 17 de julio de 2018, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 05 de febrero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de octubre de 2020, el representante convencional de **Next Holdings Limited** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de noviembre de 2020, la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

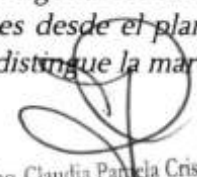
Que, en fecha 26 de mayo de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **Nec Corporation** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 28 de junio de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, se procede a realizar el cotejo de las marcas y analizando las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos, fonético e ideológico, al pronunciar ambas denominaciones suenan iguales que la hacen en extremo confundibles entre sí. Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son idénticas muy confundibles tornando imposible la coexistencia entre ambas denominaciones.../...Que, las marcas en litigio por su naturaleza, función y uso en el mercado tienen la misma finalidad comercial y por esta razón al concederse la marca solicitada se estaría creando condiciones para confundir al consumidor en el momento de adquirir el producto/servicio, cuya denominación con la oponente son muy idénticas (...)".-----

Que, se agravia el apelante **Next Holdings Limited**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Es bien sabido que para apreciar las posibles semejanzas o diferencias entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser separadas letra por letra, en forma caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto, tal como lo haría el público consumidor, es decir con todos los elementos que las integran, con lo cual tenemos que las marcas en pugna son absolutamente disímiles en plano gráfico: NEC/NEXT. Esta diferencia trae aparejada la diferencia en el plano fonético. Las denominaciones NEC y NEXT no suenan igual, puesto que los fonemas correspondientes a las letras "C" y "X-T" son totalmente distintos, en consecuencia las marcas en pugna tienen diferente pronunciación. El hecho de que las mismas compartan algunas letras no significa que ellas sean idénticas o confundibles. A esto hay que sumar además que, es desde el plano ideológico en donde se presentan mayores diferencias, pues la denominación NEC que distingue la marca




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

Resolución N° 0456

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEXT". Clase 09. EXPEDIENTE N° 32024/2012. SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

opponente es una palabra sin significado alguno, es decir una marca de fantasía, mientras que la denominación NEXT, que distingue a la marca solicitada, es una palabra en idioma inglés que es traducida como "siguiente, próximo", significado conocido por gran parte del público consumidor.../...En efecto, la marca propiedad de mi mandante constituye una marca notoria y famosa no sólo en su país de origen sino en todo el mundo.../...La firma solicitante Next Group plc es una compañía cotizada públicamente en el Reino Unido. Next Group que constituida por primera vez en el Reino Unido en 1891 bajo el nombre de J. Hepworth & Son. Next plc es la compañía matriz de Next Group plc. La misma es una gran empresa y durante años ha sido una de las 100 mejores empresas en la Bolsa de Valores de Londres. ".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"NEXT"** Clase 09 y la marca oponente **"NEC Y ETIQUETA"** Clase 35 Exp. N° 1151487 de fecha 28 de noviembre de 2011.

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que, si bien ambas marcas comparten las dos primeras letras que conforman sus denominaciones (**N-E**) dicha coincidencia resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----

Que, al examinar el plano fonético, resulta imperativo considerar la cantidad y el orden de las sílabas, así como la cadencia, el ritmo y la entonación. Aun cuando ambos vocablos son de carácter monosilábico, la percepción sonora de sus componentes es diferente. La denominación pretendida se caracteriza por una terminación intensa y prolongada ("EXT"); por el contrario, la marca oponente posee una conclusión breve y seca ("EC"), diferencias que suprimen cualquier riesgo de semejanza auditiva entre los signos, lo cual queda ratificado mediante el cotejo que se detalla a continuación: -----

NEXT (marca solicitada), y

NEC (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY” señalan cuanto sigue: “(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)”.

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>

66 y 298. Disponible en:

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertas letras (N-E) no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis en el plano conceptual, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, ambas marcas evocan ideas claramente diferentes. En efecto, la marca solicitada "NEXT" es un vocablo inglés que al ser traducida al español significa "próximo", a diferencia de la marca oponente "NEC", el cual no posee un significado conceptual específico o directo para el público en general, lo que podría considerarse como un término de fantasía. Es decir, transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación. -----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. -----

Que, resulta igualmente pertinente examinar y contrastar el alcance de la protección solicitada por ambas marcas. Al respecto, se observa que la marca en trámite de registro "NEXT" pretende obtener la cobertura de los productos en la clase 09, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Lentes de sol, gafas y marcos para gafas, partes y accesorios para los artículos mencionados"*. En cambio, la marca oponente "NEC Y ETIQUETA" Exp. N° 1151487 de fecha 28 de noviembre de 2011, se encuentra solicitada para servicios de la clase 35 del nomenclador internacional: *"...Servicios de importación, exportación, distribución, representación, compra y venta de productos electrónicos e informáticos, piezas electrónicas en general"*. De la comparación se colige que, las marcas analizadas se encuentran en clases distintas del nomenclador internacional existiendo por ende, una clara distinción entre sus productos y servicios. En consecuencia, ambas marcas no poseen una conexión competitiva comercial y apuntan a un público consumidor completamente distinto.-----

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

Por consiguiente, apreciadas las marcas confrontadas en su conjunto y desde una perspectiva global, se concluye que presentan suficientes diferencias visuales, fonéticas y conceptuales. Asimismo, se

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

³ <https://dictionary.cambridge.org/es-diccionario/ingles-espanol/next?q=NEXT>



Resolución N° **0456**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

encuentran destinadas a distinguir productos o servicios comprendidos en clases diferentes del Nomenclador Internacional, circunstancia que reduce aún más la posibilidad de confusión. En consecuencia, tales diferencias resultan suficientes para permitir su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de confusión, error o asociación indebida por parte del público consumidor. -----

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

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **Next Holdings Limited**, posee las siguientes marcas registradas: **"NEXT"** Clase 14, Registro N°624384; **"NEXT"** Clase 18, Registro N°581789; **"NEXT"** Clase 25, Registro N°507273. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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



Resolución N°

0456

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1368 de fecha 17 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**NEXT**", Clase 09, Expediente N° **32024/2012**, solicitada a nombre de **NEXT HOLDINGS LIMITED**.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución Nº

0457

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE Nº 73687/2019, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.-----

Asunción,

29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LA PAPELERA DEL PLATA S.A.** contra la Resolución Nº 92 de fecha 22 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **LA PAPELERA DEL PLATA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 92 de fecha 22 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 29 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de junio de 2024, el representante convencional de **LA PAPELERA DEL PLATA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 04 de noviembre 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 25 de noviembre de 2024, se presenta la representante convencional de **HIJAS DE FELICIANA DE FARIÑA 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 Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan algunas letras, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el riesgo de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible (...)"*.-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) La Señora Directora omitió señalar la notoriedad de la Marca Base de Oposición en el mercado pertinente.../... La Marca Base de Oposición se encuentran por lo tanto comprendida dentro de lo que en nuestro país es considerado como marca notoria, tanto por la legislación como por la doctrina y jurisprudencia. La marca HIGIENOL es un producto de higiene utilizado para la limpieza y especialmente la absorción de líquidos ya sea en formato rollo u hojas de papel. La Marca Base de Oposición es un tipo de toalla de papel, con gran capacidad de absorción de líquidos y de limpieza de superficies húmedas.../...En el caso que nos ocupa, de permitirse el registro de "H HIGIEMAX & COMPANY" en la clase 16, ello causaría la dilución del poder distintivo de la marca "HIGIENOL"(...)"*.-----



Resolución N° **0457**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 73687/2019, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.-----

Que, contesta la solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Al respecto la adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitudes en los planos visual y conceptual y por sobre todo fonético., las marcas están expresadas de diferentes maneras, las mismas hacen una marcada diferencia entre las mismas (...)".-----

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 "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA" (Clase 16) y las marcas oponentes "HIGIENOL", "HIGIENOL EXPORT" e "HIGIENOL COLOR" (Clase 16).-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, si bien ambas denominaciones coinciden en la secuencia inicial de cinco letras de uno de sus elementos "H-I-G-I-E", dicha circunstancia no resulta suficiente para concluir la existencia de semejanza relevante, atendiendo a que las marcas deben apreciarse en su conjunto. En efecto, la marca solicitante incorpora el término principal "HIGIEMAX", acompañado de la letra inicial "H", la expresión "PAPELES & COMPANY", conformando un signo de mayor extensión y complejidad gráfica. En cambio, las marcas oponentes se integran por la denominación "HIGIENOL", sola o acompañada de los términos "EXPORT" y "COLOR". Asimismo, las terminaciones "MAX" y "NOL" presentan diferencias suficientemente perceptibles, dotando a cada signo de una estructura visual claramente diferenciada.-----

Que, desde el aspecto fonético, las expresiones confrontadas generan impresiones sonoras distintas. En efecto, la pronunciación de ambas se distinguen a partir de sus terminaciones, dando lugar a una diferente acentuación, cadencia y ritmo de pronunciación. Mientras la solicitante se articula como "HI-GIE-MAX", la marca oponente se pronuncia "HI-GIE-NOL", diferencias que permiten al consumidor medio distinguir las sin dificultad en el sector comercial.-----

H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY (marca solicitada), y

HIGIENOL (marcas oponentes)
HIGIENOL EXPORT
HIGIENOL COLOR

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



Resolución N°

0457

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 73687/2019, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.-----

confundibles.¹ Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

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

Que, desde la perspectiva conceptual, tampoco se advierte identidad o proximidad significativa entre los signos. La sílaba "MAX" es comúnmente asociada por el público consumidor con la idea de superioridad, máximo rendimiento o mayor calidad, mientras que la terminación "NOL" carece de un significado conceptual determinado, considerándose de fantasía. Asimismo, la incorporación de la expresión "PAPELES & COMPANY" y los términos "EXPORT", "COLOR" en las marcas analizadas refuerza la individualización de cada signo.-----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, los signos enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el público consumidor impresiones conceptuales claramente diferenciables.-----

Que, adicionalmente, la marca solicitada "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY" (Clase 16) cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color turquesa con un trazo sobresaliente de la letra "X", en su lado izquierdo se observa la letra "H" en color blanco con un sombreado en tonos grises y azules, todo esto dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la marca oponentes "HIGIENOL", "HIGIENOL EXPORT" e "HIGIENOL COLOR" (Clase 16) poseen una etiqueta presentada en blanco y negro con la denominación con tipografía cursiva y especial, más dos líneas en forma de ondas que la encuadran, presentando así una configuración gráfica completamente diversa a la solicitud en trámite, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:-----

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

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° **0457**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 73687/2019, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.-----

Marca Solicitada



Marcas Oponentes

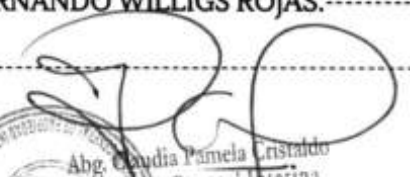


En consecuencia, apreciadas las marcas en su conjunto y desde una valoración integral de sus aspectos visual, fonético y conceptual, se concluye que las diferencias existentes prevalecen sobre la coincidencia parcial derivada de la secuencia inicial "HIGIE", la cual, por sí sola, no posee capacidad suficiente para inducir al consumidor medio a error respecto del origen empresarial de los productos. Por ello, las marcas enfrentadas cuentan con aptitud distintiva suficiente para coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión ni de asociación indebida por parte del público consumidor.-----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 92 de fecha 22 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, Expediente N° 73687/2019, solicitada a nombre de LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0458**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANDRESA FARIÑA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA FARIÑA DE AYALA.-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANDRESA FARIÑA DE AYALA** en contra de la Resolución N° 305 de fecha 16 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de octubre de 2024 se presenta la representante convencional de **ANDRESA FARIÑA DE AYALA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 305 de fecha 16 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de enero de 2025, la representante convencional de **ANDRESA FARIÑA DE AYALA** expresó agravios; dictándose en fecha 27 de enero 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 febrero de 2025, se presenta la representante convencional de **HIJAS DE FELICIANA DE FARIÑA 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 28 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de loa oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir lso mismos productos en la clase 30, estas semejanzas podrían resultar a una confusión en una competencia directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...)Que, existe una falta de evaluación del conjunto marcario ya que el análisis realizado se centró en la presencia del apellido "FARIÑA", omitiendo un estudio integral del conjunto marcario. En particular, la resolución no valoró adecuadamente el impacto del nombre "ANDRESA" como elemento principal de la marca solicitada, el cual es claramente diferenciado del nombre "FELICIANA" utilizadas en la marca oponente, lo que elimina cualquier posibilidad real de confusión o asociación indebida entre ambas marcas. (...)".-----



Resolución N° **0458**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANDRESA FARIÑA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA FARIÑA DE AYALA.-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) la apelante sostiene falsamente que la titular de los registros no. 596.101, 596.102 y 596.103 es su representada. Este hecho nos parece por demás grave, ya que, a través de esta afirmación falsa, intenta confundir a la Señora Directora. En efecto, según se podrá comprobar simplemente consultando la base de datos de la DINAPI, observamos que los citados registros se encuentran a nombre de MARIA TERESA AYALA FARIÑA (y no a nombre de ANDRESA FARIÑA DE AYALA, quien es el apelante en este caso) .../... En efecto, es falso que los consumidores de productos de la clase 30 (que es en la que la solicitante busca protección) sea un "consumidor informado"-como afirma el apelante-. Todo lo contrario. La clase 30 cubre productos de consumo masivo, en donde los montos no son significativos, con lo cual es totalmente posible que el consumidor caiga en confusión o asociación, tomando una marca por otra, si es que las marcas son similares- como son las marcas comparadas en autos.../...las marcas de mi representada no solo fueron concedidas hace ya varios años, sino que también son de uso masivo, gozan de excelente reputación y los productos en cuestión son comercializados a lo largo y a lo ancho de nuestro país (...) -----

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 a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ANDRESA FARIÑA" (Clase 30) y la marca oponente "FELICIANA DE FARIÑA" (Clase 30). -----

Que, desde el punto de vista ortográfico, se observa que ambas denominaciones coinciden en el elemento "FARIÑA", el cual constituye una parte claramente perceptible de los signos enfrentados. Si bien las expresiones iniciales "ANDRESA" y "FELICIANA DE" presentan diferencias gráficas, éstas no resultan suficientes para neutralizar la similitud derivada del elemento coincidente, especialmente considerando que el consumidor normalmente conserva en su memoria una impresión imperfecta de las marcas y no realiza un examen comparativo minucioso de las mismas.-----

Que, desde el aspecto fonético, la semejanza también resulta significativa. Ambas marcas comparten la pronunciación íntegra del vocablo "FARIÑA", generando una sonoridad coincidente que se mantiene al ser pronunciadas de manera sucesiva. Aunque los elementos iniciales difieren, la coincidencia en dicho componente produce una impresión auditiva semejante, susceptible de inducir al público consumidor a asociar ambos signos o a presumir que identifican productos provenientes de un mismo origen empresarial. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la semejanza existente entre las marcas enfrentadas: -----

ANDRESA FARIÑA (marca solicitada)

FELICIANA DE FARIÑA (marca oponente)



Resolución N°

0458

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANDRESA FARIÑA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA FARIÑA DE AYALA.

Finalmente, en el plano conceptual, ambas marcas evocan la idea de una persona identificada mediante el apellido "FARIÑA", circunstancia que contribuye a reforzar la asociación mental entre los signos. En efecto, tanto "ANDRESA FARIÑA" como "FELICIANA DE FARIÑA" remiten a nombres de personas vinculadas al mismo apellido, proyectando un contenido conceptual afín que puede llevar al consumidor a considerar que se trata de distintas líneas de productos pertenecientes a una misma familia empresarial, de una empresa relacionada o de una extensión de una marca previamente conocida.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en los apellidos, los signos serían conceptualmente diferentes. Las diferencias en los apellidos indican que se refieren a personas diferentes por lo que no tienen el mismo significado. Sin embargo, si los signos comparten el mismo elemento y este se percibe claramente como un apellido ello será relevante para encontrar una similitud conceptual entre las marcas pues el apellido puede significar pertenencia a la misma familia. Por ejemplo: Signo anterior MARSHAL, Signo posterior THOMAS MARSHAL GARMENTS OF LEGENDS Razonamiento Ambos signos contienen el apellido "MARSHALL". El público percibirá que los signos se refieren al mismo apellido o que se refieren la misma familia. La adición de la palabra "Thomas" como nombre no impediría que los signos sean similares conceptualmente.../...El criterio para apreciar la similitud conceptual entre dos apellidos no variará aunque el signo posterior estuviese constituido por el nombre propio del solicitante. En tal caso la prelación se determinará por la anterioridad de las fechas de presentación de las solicitudes respectivas, sin perjuicio del caso en que el solicitante posterior alegara que su marca goza de notoriedad y así lo acreditara conforme a la ley. '(...)' El subrayado es nuestro.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la *marca solicitada* pretende la cobertura de productos de la Clase 30: "...**TODOS los productos comprendidos en clase 30, tales como: productos elaborados a base de almidón y harinas; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de té; bocadillos y emparedados; empanadas; tortas; productos de confitería; barritas de cereales...**", mientras que la *marca oponente* posee el registro N° 517664 de "todos" los productos de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada.

Que, las marcas analizadas presentan similitud ortográfica, fonética y conceptual y, además, distinguen los mismos productos de la Clase 30, los cuales presumiblemente serán comercializados a través de los mismos canales de distribución, puntos de venta y dirigidos al mismo público consumidor. Tales circunstancias, apreciadas en su conjunto, incrementan significativamente el riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno sostiene 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*

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 283. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0458**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANDRESA FARIÑA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA FARIÑA DE AYALA.-----

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera".-----

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

Que, corresponde recordar que el artículo 2, inciso f), de la Ley N.º 1294/98 prohíbe el registro de signos idénticos o semejantes para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados, cuando ello pueda generar riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso, considerando la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre los signos, sumada a la identidad de los productos que distinguen, resulta evidente que el consumidor podría creer razonablemente que éstos provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, resulta inviable la coexistencia pacífica entre 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 confirmar la resolución recurrida.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 305 de fecha 16 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ANDRESA FARIÑA", Clase 30, Expediente N° 88799/2021, solicitada a nombre de la firma ANDRESA FARIÑA DE AYALA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

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

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

Resolución N°

0459

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1812 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPUS Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 04831/2024, SOLICITADO POR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME.

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: el Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME., contra la Resolución N° 1812 de fecha 03 de julio de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME., e interpone Recurso de Apelación en contra de las Resoluciones N° 1812 de fecha 03 de julio de 2025, dictadas 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 02 de septiembre de 2025, el representante convencional de OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1812 de fecha 03 de julio de 2025, considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1452066 Denominación OPUS DEI Clase 11 Registro 428900 Titular Apuc [PY]. Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Desde el punto de vista gramatical y semántico, "OPUS" es un sustantivo de origen latino que significa "obra" o "trabajo", y es utilizado en distintos contextos culturales, artísticos y tecnológicos. En el ámbito de mi representada, se emplea como distintivo a los productos que protege, transmitiendo la idea de diseño, innovación y funcionalidad. De igual manera, cabe señalar que la denominación "OPUS" constituye también el nombre comercial de mi representada, lo que potencia su distintividad y consolidación en el mercado, negar su registro implicaría desconocer derechos legítimamente adquiridos y la identidad empresarial de mi representada.../...Teniendo en cuenta, además, que la marca de mi representada se presenta acompañada de un logotipo distintivo, lo cual refuerza su carácter singular y la diferencia cloaramente de la marca invocada como antecedente (...)".

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

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1812 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPUS Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 04831/2024, SOLICITADO POR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME.-----

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. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "OPUS Y ETIQUETA" Clase 11 y la marca base de rechazo "OPUS DEI" Clase 11.-----

Que, al efectuar el contraste ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte que la marca solicitante reproduce íntegramente, y en el mismo orden, las cuatro letras que conforman el primer elemento "OPUS" que conforma la denominación de la marca registrada. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre ambos signos, dado que el término compartido constituye el componente de mayor fuerza identificatoria en la percepción del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

OPUS (solicitada), y

OPUS DEI (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo "OPUS DEI" posee el registro N°428900 para todos los productos de la Clase 11 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los aparatos e instalaciones de control de ambiente, en particular de iluminación, cocción, enfriamiento y saneamiento. Por su parte, la marca en trámite de registro "OPUS Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura en misma clase, específicamente de: "...Productos de iluminación decorativa; productos de iluminación exterior; lámparas a base de LED y otros productos a base de LED; luminarias; dispositivos de iluminación LED...". De la comparación se colige que la marca solicitada, además de presentar similitudes gráficas y fonéticas con la marca antecedente, pretende obtener su registro en la misma clase del Nomenclador Internacional para distinguir productos que se encuentran íntegramente comprendidos dentro de la cobertura previamente concedida a esta última. En efecto, la

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



Resolución Nº

0459

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1812 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPUS Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE Nº 04831/2024, SOLICITADO POR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME.-----

solicitud recae sobre una porción de los productos ya amparados por el registro anterior, lo que determina una identidad de productos, afectando de manera directa la función distintiva de la marca solicitada.-----

Que, ésta Dirección estima que, la solicitud se opone a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas analizadas**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "OPUS" no podrá coexistir con la marca antecedente "OPUS DEI", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

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 el Artículo 2º inciso f) y el Artículo 6º de la Ley Nº 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.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución Nº 1812 de fecha 03 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OPUS Y ETIQUETA", Clase 11, Expediente Nº 04831/2024, solicitada a nombre de OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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



Resolución N°

0460

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANSIÓN DEL REY", EXPEDIENTE 2462184, SOLICITADA POR DTS E.A.S.-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 26 de noviembre de 2025.-----

Que, en fecha 03 de junio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 01 de octubre de 2025.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de noviembre de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

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

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **MANSIÓN DEL REY**, Expediente N° **2462184**, Oposición N° **2473750**, clase 35, solicitada por DTS E.A.S.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MANSIÓN DEL REY**, Expediente N° **2462184**, Oposición N° **2473750**, clase 35, solicitada por DTS E.A.S.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----



Resolución N°

0461

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANSIÓN DEL REY.", EXPEDIENTE 2462184, SOLICITADA POR DTS E.A.S.-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 26 de noviembre de 2025.-----

Que, en fecha 03 de junio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.

CONSIDERANDO:

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

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

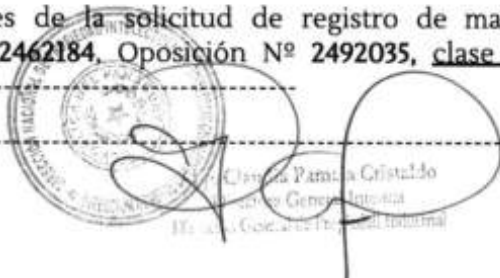
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 29 de agosto de 2025.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de noviembre de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

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

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **MANSIÓN DEL REY**, Expediente N° **2462184**, Oposición N° **2492035**, clase 35, solicitada por DTS E.A.S.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MANSIÓN DEL REY**, Expediente N° **2462184**, Oposición N° **2492035**, clase 35, solicitada por DTS E.A.S.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Cristina Pamela Cristóbal
Directora General Interina
D.N.P.I. - Paraguay

Resolución N°

0462

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUCROX", EXPEDIENTE 2375435, SOLICITADA POR PROMOFARMA S.A.-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 857 de fecha 20 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 857 de fecha 20 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 26 de noviembre de 2025.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 29 de agosto de 2025.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de noviembre de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

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

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca SUCROX, Expediente N° 2375435, clase 05, solicitada por PROMOFARMA S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca SUCROX, Expediente N° 2375435, clase 05, solicitada por PROMOFARMA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N°

0463

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORONAGUARD.", EXPEDIENTE 2083825, SOLICITADA POR LUX PROFESSIONAL S.A.-----

Asunción, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 461 de fecha 12 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 461 de fecha 12 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 17 de noviembre de 2025. -----

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 27 de mayo de 2025. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 17 de noviembre de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca CORONAGUARD, Expediente N° 2083825, clase 11, solicitada por LUX PROFESSIONAL S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca CORONAGUARD, Expediente N° 2083825, clase 11, solicitada por LUX PROFESSIONAL S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----

