

Resolución N° **0081**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N° 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. -----

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CAMPECOR S.R.L., contra las Resoluciones N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CAMPECOR S.R.L. e interpone recurso de apelación en contra de las Resoluciones N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024, el representante convencional de CAMPECOR S.R.L. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1515427 Denominaciones TIA HELENA Clase 30 Registro 426976 Titular Sigma Sociedad De Responsabilidad Limitada (PY) Expediente 2015-1532930 Denominación TIA HELENA Clase 30 Registro 425542 Titular Sigma Sociedad De Responsabilidad Limitada (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)". -----

Que, la Resolución N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Lo manifestado por el Director de Marcas no se aplica a la realidad del presente caso, puesto que se ha obviado por completo el hecho de que las marcas bases deben ser confrontadas en su conjunto.../... Como se puede observar, al confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las diferencias gráficas y ortográficas entre ellas. La existencia de un elemento común no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como se afirma en la citada resolución y por lo tanto, no es óbice para la concesión del registro de la marca HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA a nombre de mi mandante. Que, además es bastante distintivo por la etiqueta que acompaña. Asimismo, de las diferencias gráficas y ortográficas expuestas precedentemente, las diferencias fonéticas también apreciables al pronunciar una denominación a continuación de la otra (HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA/TIA HELENA).../... En segundo lugar, cabe destacar la coexistencia de la siguiente marca registrada en la clase relacionada 42 HELENA VITORASSI con la marca citada como antecedente, por lo cual no existe motivo ni evidencia que la marca solicitada en autos no pueda ser concedida y tener la misma coexistencia pacífica (...)". -----



Resolución N°

0081

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N° 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. -----

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de rechazo), las mismas deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.-----

Que, efectuado el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "HELENA LA PASTERIA" y la marca antecedente "TIA HELENA", se advierten diferencias estructurales relevantes. La marca antecedente se compone de dos vocablos, mientras que la solicitada está integrada por un artículo y dos vocablos, que le confieren una configuración gráfica y secuencia sonora más extensa. Tanto la disposición de los términos y la incorporación del elemento "PASTERIA" en la solicitada, generan una estructura visual y sonoridad global del signo, claramente disímiles, que dificultan su confusión en el tráfico comercial.

Que, asimismo, corresponde abordar el análisis semántico o conceptual de los signos analizados. La expresión "TIA HELENA" remite a la idea de una persona determinada, evocando una figura familiar o cercana identificada por el nombre propio "Helena". Por su parte, "HELENA LA PASTERIA" alude inequívocamente a un establecimiento comercial dedicado a la elaboración o venta de productos de pastelería, donde el nombre "Helena" opera como elemento identificador del local. Así, mientras la marca antecedente evoca a una persona, la marca solicitada se refiere a un lugar o emprendimiento gastronómico específico. En consecuencia, ambas marcas presentan un contenido conceptual distinto y claramente discernible, lo cual refuerza su capacidad distintiva individual y permite al público consumidor identificarlas sin riesgo de confusión o asociación indebida, incluso frente a las mínimas coincidencias gráficas señaladas.-----

"TIA HELENA" (solicitada), y

"HELENA LA PASTERIA" (base de rechazo)

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

Que, de la comparación se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán una pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.-----



Resolución N°

0081

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N° 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. -----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letras estilizadas de color negro dentro en un fondo de color blanco, mientras que la marca antecedente cuenta con la denominación en letras de doble contorno de color rojo en un fondo de color blanco. -----

marca solicitada

HELENA
LA PASTELERIA

marca base rechazo

Tia
Helena

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los productos de la clase 30, los cuales comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto frutas y verduras, preparados o conservados para el consumo, así como los auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 43, la cual comprende: "*Servicios de Pastelería, Cafés-Restaurantes; Servicios de cafetería; Servicios de catering; Servicios de salón de café; Heladerías.*"-----

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

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

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 prosperar en registro; por consiguiente, al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. -----



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

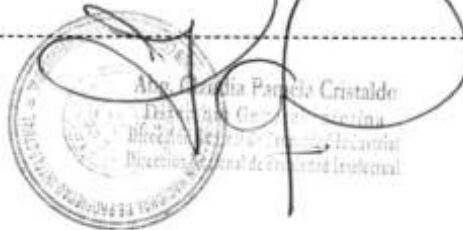
Resolución N°

0081

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N° 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. -----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HELENA LA PASTERIA Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 78543/2021, solicitada a nombre de CAMPECOR S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0082**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TROUP Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29705/2019, A NOMBRE DE COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).-----

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.) en contra de la Resolución N° 1082 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1082 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la dirección de marcas. -----

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de febrero de 2021, el representante convencional de COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de marzo de 2021.-----

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 "TROP", registrada con el número 425520 en fecha 17 de Junio de 2016 a favor de MILENIA AGRO CIENCIAS S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, 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 el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, cabe destacar que las denominaciones en pugna poseen diferencias que son esenciales. Las marcas enfrentadas poseen claros elementos provistos de una significativa carga diferencial y dichas diferencias son decisivas para su convivencia pacífica en el mercado. En segundo lugar, corresponde mencionar que la marca de mi representada POSEE UNA ETIQUETA QUE LA HACE PERFECTAMENTE DISTINGUIBLE DE LA MARCA BASE DEL RECHAZO, DE MANERA TAL QUE AMBAS MARCAS PODRÁN COEXISTIR SIN CAUSAR CONFUSIÓN CON EL PÚBLICO CONSUMIDOR(...)".-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 425520 de la marca "TROP", Clase 05 a nombre de Milenia Agro Ciencias S.a., venció el 14 de junio de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----



Resolución N° **0082**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TROUP Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29705/2019, A NOMBRE DE COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1082 de fecha 12 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TROUP Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 29705/2019, solicitada a nombre de COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** . -----



Resolución N°

0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. -----

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A.** en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 14 de noviembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A.** expresó agravios; en fecha 05 de diciembre de 2025 los señores **PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA** por derecho propio y bajo patrocinio de su AGPI contestaron el traslado de los agravios. En fecha 11 de diciembre de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **INVICTO SPRAY** y la marca oponente **INVICTUS** gramaticalmente al primer golpe de vista están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas .../... entre las marcas en pugna: **INVICTO SPRAY** (solicitada) vs. **INVICTUS** (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación más clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)en primer término, debemos señalar que entre la marca "**INVICTUS**", por la cual se opone mi mandante y la marca "**INVICTO SPRAY**" solicitada por la adversa, existen **NOTORIAS IDENTIDADES** en los planos **VISUAL, GRÁFICO, ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO**, que las vuelve **CONFUNDIBLES** entre sí. Que, en efecto, tal como lo expusieramos en nuestro escrito de oposición, la marca solicitada reproduce y utiliza, inclusive en el mismo orden secuencial, **SEIS (6) letras** de un total de **OCHO (8) letras** que forman la marca de mi mandante .../... la única diferencia entre las denominaciones radica en la sustitución de la última sílaba respectivamente, hecho que por sí solo no puede considerarse un elemento diferenciador .../... entre la marca registrada de mi mandante y la marca solicitada existe también una **ESTRECHA RELACIÓN** en cuanto a los productos que distinguen, que la marca solicitada pretende distinguir todos los productos de la clase 5, entre los cuales quedan incluidos "preparaciones químicas para la agricultura, horticultura, silvicultura y abonos", siendo éstos productos estrechamente relacionados con los productos protegidos por la marca de mi mandante que son los comprendidos en la clase 01 del nomenclátor oficial(...)" -----


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

Resolución N° **0083**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)En efecto, no pueden darse posibilidad alguna de confusión, en primer lugar, entre "INVICTO SPRAY" (SOLICITADA) para distinguir y amparar PRODUCTOS de la Clase 05 e INVICTUS (marca registrada), para proteger también PRODUCTOS, pero de la clase 01 .../... Repetimos, la marca solicitada por mí presenta a todas luces los caracteres exigidos y pedidos para su viabilidad. ESPECIALIDAD Y NOVEDAD. Negamos, igualmente, que de concederse el registro de la marca solicitada, el consumidor se verá sorprendido en su buena fe(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **INVICTO SPRAY** (solicitada en clase 05) y la marca **INVICTUS** (registrada en clase 01). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**INVICTO SPRAY**", clase 05, con la marca oponente "**INVICTUS**" clase 01. -----

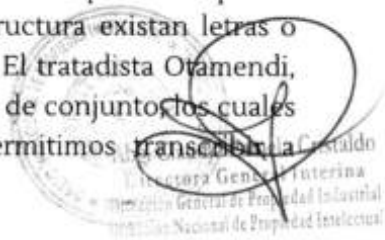
INVICTO SPRAY (marca solicitada)
INVICTUS (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**INVICTO SPRAY**" y la marca antecedente "**INVICTUS**", por más que compartan el inicio de sus denominaciones no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. -----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "invict-O SPRAY". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nítidamente ambos signos. 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, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan 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. -----

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


Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Subdirección General de Propiedad Industrial
Subdirección General de Propiedad Industrial
Subdirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. -----

continuación "....*En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria* (747).¹-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **registrada en clase 01** comprende: *"Todos los productos de la clase"*. La clase 01 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases²; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 05** para *"Todos los productos de la clase"*. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³. -----

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.° 424978** (fecha de expiración: 08/06/2026, renovada por solicitud Nro. 2603050) de la marca **INVICTUS**, en la **clase 05**, a nombre de **Laboratorios Siegfried Sociedad Anonima (siegfried S.a.)**; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos, concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente y en proceso de renovación, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas INVICTO SPRAY en la clase 05 y la marca INVICTUS en la clase 01. -----

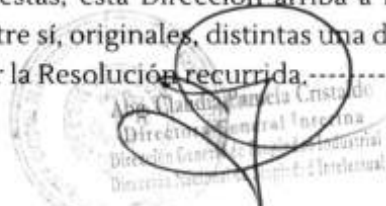
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificación de Niza, 12 edición, versión 2025. [CLASIFICACIÓN DE NIZA - 12 edición, versión 2025](#)
[Observaciones generales](#)

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificación de Niza, 12 edición, versión 2025. [CLASIFICACIÓN DE NIZA - 12 edición, versión 2025](#)
[Observaciones generales](#)

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



Resolución N° **0083**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "INVICTO SPRAY", clase 05, Expediente N° 19053/2024, solicitada a nombre de PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. ----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Rta. Claudia Paredes Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0084**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

Asunción, **05 MAR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** en contra de la Resolución N° 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la representante convencional de la Federación de Cooperativas de Producción - FECOPROD LTDA., presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el estudio correspondiente ésta Dirección constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los signos .../... al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación no se puede distinguir de la marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Entendemos que el inferior ha realizado el cotejo de forma errónea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede observarse, únicamente tienen en común el primer término "ALT", marcando toda la diferencia entre ellas las palabras que la siguen, ". MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace más identificable ante los consumidores por sus elementos gráficos .../... Conceptualmente, ALT. MEDIA, es una denominación compuesta que evoca principalmente "alternativa". El nombre hace referencia a alternativas de medios digitales de comunicación (radio visual por internet) y por lo tanto su connotación es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios educación y capacitación .../... Debemos destacar que, NO CORRESPONDEN A LA MISMA CLASE Y NO SE ENCUENTRAN RELACIONADOS, los servicios de mis mandantes están enfocados a servicios audiovisuales, de entretenimiento y difusión; mercado totalmente distinto al de los servicios proveídos por el oponente; por lo que mal podría ni el consumidor más inadvertido confundir una marca con otra(...)". -----*

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente estas aseveraciones pues es justamente ante una visión en conjunto, cuando pueden apreciarse que ellas*

(Firma)
Dg. Claudia Fariña Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0084**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENÍTEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

son altamente confundibles y asociables entre sí, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relación a ello, cabe señalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de reunir sobre el mismo toda la atención que debería mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, más aún considerando el hecho de que ellas se encuentran en clases estrechamente relacionadas entre sí(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada) y "ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (oponente). -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALT. MEDIA Y ETIQUETA, clase 38 (solicitada) y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.-----

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "ALT", 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.-----

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)

ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en común, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento ALT de la solicitada en autos, le acompaña el elemento: ". MEDIA" -que hace referencia de los servicios solicitados que pretende amparar-. Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompaña los vocablos: "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR", es así que ALT constituye la abreviación gráfica formada por el conjunto de las letras iniciales de la expresión que la acompaña, que también hace referencia a los servicios protegidos por su marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a más de distinguirlas gráficamente, también lo hace en su pronunciación ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR. -----

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el párrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas características de los servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo MEDIA como parte de su denominación ALT. MEDIA, referente a los servicios comunicación; y, la marca oponente ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR utiliza los vocablos ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR que hacen referencia a los servicios educativos. -----

Resolución N°

0084

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENÍTEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

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

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ALT. MEDIA Y ETIQUETA** (solicitada), y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual. -----

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, 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. -----

Que, la solicitud de registro de marca "**ALT. MEDIA Y ETIQUETA**" ha sido presentada para amparar servicios de la clase 38 tales como: *"Servicios de telecomunicaciones, servicios de difusión, teledifusión; radiodifusión"*; mientras que la marca oponente "**ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA**" protege servicios de la clase 41 tales como: *"Servicios educativos, servicios de capacitación prestados por una academia."* -----

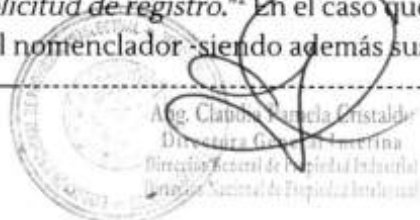
A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose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

Que, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes.-----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."*² En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus servicios plenamente distinguibles-. -----

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

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



Resolución N° **0084**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENÍTEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

Alt.
m e d i a

marca registrada



En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de 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 considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 805 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N° 92010/2021, solicitada a nombre de Federico Wolfgang Wagener Benítez, Walter Mario Cabrera Martínez Y Guillermo Gayo-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N°

0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** en contra de la Resolución N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la representante convencional de la Federación de Cooperativas de Producción - FECOPROD LTDA., presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el estudio correspondiente ésta Dirección constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los signos .../... al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación no se puede distinguir de la marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Entendemos que el inferior ha realizado el cotejo de forma errónea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede observarse, únicamente tienen en común el primer término "ALT", marcando toda la diferencia entre ellas las palabras que la siguen, ". MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace más identificable ante los consumidores por sus elementos gráficos .../... Conceptualmente, ALT. MEDIA, es una denominación compuesta que evoca principalmente "alternativa". El nombre hace referencia a alternativas de medios digitales de comunicación (radio visual por internet) y por lo tanto su connotación es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios educación y capacitación .../... Debemos destacar que, los servicios de mis mandantes están enfocados a servicios audiovisuales, de entretenimiento y difusión; mercado totalmente distinto al de los servicios proveídos por el oponente; por lo que mal podría ni el consumidor más inadvertido confundir una marca con otra(...)".* -----

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente estas aseveraciones pues es justamente ante una visión en conjunto, cuando pueden apreciarse que ellas*

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

Resolución N° **0085**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENÍTEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

son altamente confundibles y asociables entre sí, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relación a ello, cabe señalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de reunir sobre el mismo toda la atención que debería mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, más aún considerando el hecho de que ellas se encuentran en una misma clase, cubriendo servicios muy relacionados entre sí(...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada) y "ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (oponente). -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALT. MEDIA Y ETIQUETA, clase 41 (solicitada) y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.-----

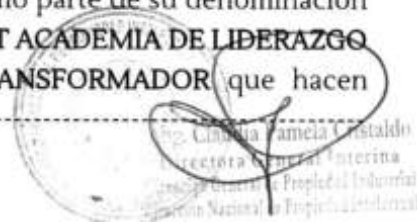
Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "ALT", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)

ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en común, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento ALT de la solicitada en autos, le acompaña el elemento: ". MEDIA" -que hace referencia de los servicios solicitados que pretende amparar-. Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompaña los vocablos: "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR", es así que ALT constituye la abreviación gráfica formada por el conjunto de las letras iniciales de la expresión que la acompaña, que también hace referencia a los servicios protegidos por su marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a más de distinguirlas gráficamente, también lo hace en su pronunciación ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA LIDERAZGO TRANSFORMADOR. -----

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el párrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas características de los servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo MEDIA como parte de su denominación ALT. MEDIA, referente a los servicios comunicación; y, la marca oponente ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR utiliza los vocablos ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR que hacen referencia a los servicios educativos. -----



Resolución N° **0085**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

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

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ALT. MEDIA Y ETIQUETA** (solicitada), y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual. -----

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, 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. -----

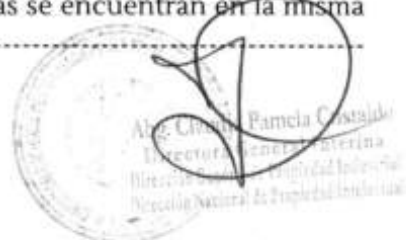
Que, la solicitud de registro de marca "**ALT. MEDIA Y ETIQUETA**" ha sido presentada para amparar servicios de la clase 41 tales como: *"organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de fiestas y recepciones; información sobre actividades de entretenimiento; producción de programas de radio y televisión; programas de entretenimiento por radio; servicios de entretenimiento"*, mientras que la marca oponente "**ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA**" protege servicios de la clase 41 tales como: *"Servicios educativos, servicios de capacitación prestados por una academia."* -----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes.-----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La doble identidad ocurre cuando la marca contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o algunos de los productos o servicios especificados son idénticos)."*² En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen un elemento en común pero otros elementos también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran en la misma clase del nomenclador pero sus servicios son plenamente distinguibles. -----

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

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



Resolución N° **0085**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

Que, en el mismo material también se menciona el caso de cobertura de servicios/productos diferentes pero pertenecientes a la misma clase del nomenclador: *"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."*³ -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

Alt.
m e d i a

marca registrada



En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de 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 considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**ALT. MEDIA Y ETIQUETA**", clase 41, Expediente N° 92007/2021, solicitada a nombre de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez Y Guillermo Gayo**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

Ana Claudia Pardo Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Justicia

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

Resolución N° **0086**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

Asunción, **05 MAR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** en contra de la Resolución N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la representante convencional de la Federación de Cooperativas de Producción - FECOPROD LTDA., presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el estudio correspondiente ésta Dirección constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los signos .../... al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación no se puede distinguir de la marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Entendemos que el inferior ha realizado el cotejo de forma errónea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede observarse, únicamente tienen en común el primer término "ALT", marcando toda la diferencia entre ellas las palabras que la siguen, ". MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace más identificable ante los consumidores por sus elementos gráficos .../... Conceptualmente, ALT. MEDIA, es una denominación compuesta que evoca principalmente "alternativa". El nombre hace referencia a alternativas de medios digitales de comunicación (radio visual por internet) y por lo tanto su connotación es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios educación y capacitación .../... Debemos destacar que, NO CORRESPONDEN A LA MISMA CLASE Y NO SE ENCUENTRAN RELACIONADOS, los servicios de mis mandantes están enfocados a servicios audiovisuales, de entretenimiento y difusión; mercado totalmente distinto al de los servicios proveídos por el oponente; por lo que mal podría ni el consumidor más inadvertido confundir una marca con otra(...)".* -----

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente estas aseveraciones pues es justamente ante una visión en conjunto, cuando pueden apreciarse que ellas*

Resolución N° 0086

son altamente confundibles y asociables entre sí, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relación a ello, cabe señalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de reunir sobre el mismo toda la atención que debería mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, más aún considerando el hecho de que ellas se encuentran en clases estrechamente relacionadas entre sí(...)" -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **ALT. MEDIA Y ETIQUETA**, clase 35 (solicitada) y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA**, clase 41 (marca base de oposición), vemos 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.

ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el párrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas características de los servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo **MEDIA** como parte de su denominación **ALT. MEDIA**, referente a los servicios comunicación, en el caso que nos ocupa estrategias de comunicación, publicidad por redes informáticas, televisada, radiofónica; y, la marca oponente **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR** utiliza los vocablos **ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR** que hacen referencia a los servicios educativos. —

Resolución N° **0086**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

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

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ALT. MEDIA Y ETIQUETA** (solicitada), y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual. -----

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, 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. -----

Que, la solicitud de registro de marca "**ALT. MEDIA Y ETIQUETA**" ha sido presentada para amparar servicios de la clase 35 tales como: *"consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; diseño de material publicitario; publicidad en línea por una red informática; publicidad televisada; publicidad radiofónica; publicidad; difusión de material publicitario; consultoría sobre organización y dirección de negocios; marketing"*; mientras que la marca oponente "**ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA**" protege servicios de la clase 41 tales como: *"Servicios educativos, servicios de capacitación prestados por una academia."* -----

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

Que, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes.-----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro*

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

Resolución N° **0086**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.-----

*de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.*² En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus servicios plenamente distinguibles-. -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

Alt.
m e d i a

marca registrada



En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de 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 considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 92004/2021, solicitada a nombre de Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez Y Guillermo Gayo-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

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

Resolución N°

0087

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NOVARA S.A.** contra la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita el registro de la marca "**QUALITY SEEDS**" para amparar: "Servicio de importación, exportación, comercialización de productos tales como; Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plántones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta; Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia; publicidad; publicidad online...." de la clase 35. -----

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma **NOVARA S.A.** presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca **QUALITY** - Registro N.° 449075. Que, por proveído de fecha 29 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de "(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. *Notifíquese*" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 29 de enero de 2020. -----

Que, a fs. 17 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08 de junio de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **NOVARA S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de **NOVARA S.A.**, en fecha 11 de noviembre de 2021; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022.-

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1979665, expediente de registro de marca acta N° 1950138, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020(...) -----


Alto. Claudio Benítez, Gerente
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0087

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1979665." -----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...)Que la Resolución No. 33 / 2021 debe ser rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del año 2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentó el texto de la Resolución al Despacho del Sr. Director de Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)" -----

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: [...] b) apelación ante la autoridad jerárquica superior(...)". -----

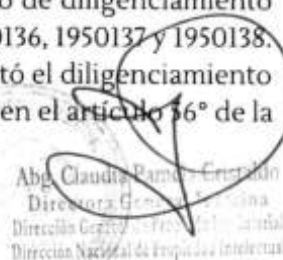
Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación". -----

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista. -----

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución N° 176/2020. -----

Que, la Resolución N° 176/2020 dispone en su artículo 3°: "ESTABLECER como criterio para el cómputo de los plazos computados en meses y días corridos, para el ejercicio de los derechos, que el último día computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas." -----

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del **29 de enero de 2020**, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Obra en el expediente el recibo de dinero de fecha **02 de febrero de 2021** expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento de las cédulas de notificación de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950137 y 1950138. Así las cosas, entre la fecha en que se dictó la providencia y la fecha en la que se solicitó el diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la


Abg. Claudia Barrios Cristóbal
Directora General de Asesoría
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0087

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Ley 1294/98; aún descontando los tres meses de suspensión de los plazos procesales adoptados por la pandemia del COVID-19. -----

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 176/2020, el último día computable fue el martes 10 de marzo de 2020, el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56 de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la cédula de notificación fue realizado cuando ya se había cumplido el plazo estipulado en la normativa mencionada. -----

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Artículo 136: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria". El Artículo 174 del CPC dispone: "Carácter de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes." -----

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "QUALITY SEEDS", clase 35, Acta N° 50138/2019, solicitada a nombre de OCEAN QUALITY S.R.L.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0088**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Asunción, **06 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NOVARA S.A.** contra la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita el registro de la marca "**QUALITY SEEDS**" para amparar: "todos los productos" de la clase 31. -----

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma **NOVARA S.A.** presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca **QUALITY** - Registro N.° 449075. Que, por proveído de fecha 27 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de "(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 27 de enero de 2020. -----

Que, a fs. 17 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08 de junio de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

Que, en fecha 20 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **NOVARA S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de **NOVARA S.A.**, en fecha 11 de noviembre de 2021; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022.-

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1979668, expediente de registro de marca acta N° 1950136, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 27 de enero de 2020(...) -----

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1979668." -----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...)Que la Resolución No. 31 / 2021 debe ser rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del año


Alba Claudia Pascual Custodio
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0088**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentó el texto de la Resolución al Despacho del Sr. Director de Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)" -----

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: [...] b) apelación ante la autoridad jerárquica superior(...)". -----

Que, en primer lugar, 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, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 27 de enero de 2020. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista. -----

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución N° 176/2020. -----

Que, la Resolución N° 176/2020 dispone en su artículo 3°: "ESTABLECER como criterio para el cómputo de los plazos computados en meses y días corridos, para el ejercicio de los derechos, que el último día computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas." -----

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del **27 de enero de 2020**, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Obra en el expediente el recibo de dinero de fecha **02 de febrero de 2021** expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento de las cédulas de notificación de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950137 y 1950138. Así las cosas, entre la fecha en que se dictó la providencia y la fecha en la que se solicitó el diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la Ley 1294/98; aún descontando los tres meses de suspensión de los plazos procesales adoptados por la pandemia del COVID-19. -----

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 176/2020, el último día computable fue el martes 10 de marzo de 2020, el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56 de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la cédula de notificación fue realizado cuando ya se había cumplido el plazo estipulado en la normativa mencionada. -----


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

Resolución N° **0088**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Artículo 136: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria". El Artículo 174 del CPC dispone: "Carácter de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes." -----

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "QUALITY SEEDS", clase 31, Acta N° 50136/2019, solicitada a nombre de OCEAN QUALITY S.R.L.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0089**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NOVARA S.A.** contra la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita el registro de la marca "**QUALITY SEEDS**" para amparar: "Servicios de distribución y empaquetado de productos tales como: ; Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plántones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta; Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia" de la clase 39. -----

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma **NOVARA S.A.** presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca **QUALITY** - Registro N.° 449075. Que, por proveído de fecha 29 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de "(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 29 de enero de 2020. -----

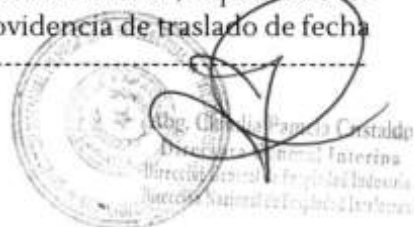
Que, a fs. 18 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08 de junio de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **NOVARA S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de **NOVARA S.A.**, en fecha 11 de noviembre de 2021; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022. -

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1979667, expediente de registro de marca acta N° 1950137, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020(...) -----



Resolución N° **0089**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1979667." ---

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...)Que la Resolución No. 32 / 2021 debe ser rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del año 2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentó el texto de la Resolución al Despacho del Sr. Director de Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)" -----

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: [...] b) apelación ante la autoridad jerárquica superior(...)". -----

Que, en primer lugar, 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, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista.-----

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución N° 176/2020.-----

Que, la Resolución N° 176/2020 dispone en su artículo 3°: "ESTABLECER como criterio para el cómputo de los plazos computados en meses y días corridos, para el ejercicio de los derechos, que el último día computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas." -----

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del **29 de enero de 2020**, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Obra en el expediente el recibo de dinero de fecha **02 de febrero de 2021** expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento de las cédulas de notificación de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950137 y 195038. Así las cosas, entre la fecha en que se dictó la providencia y la fecha en la que se solicitó el diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la


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

Resolución N° **0089**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. -----

Ley 1294/98; aún descontando los tres meses de suspensión de los plazos procesales adoptados por la pandemia del COVID-19. -----

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 176/2020, el último día computable fue el martes 10 de marzo de 2020, el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56 de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la cédula de notificación fue realizado cuando ya se había cumplido el plazo estipulado en la normativa mencionada. -----

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Artículo 136: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria". El Artículo 174 del CPC dispone: "Carácter de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes." -----

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "QUALITY SEEDS", clase 39, Acta N° 50137/2019, solicitada a nombre de **OCEAN QUALITY S.R.L.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Cristalino
Interina
Propiedad Industrial
Ministerio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0090**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, SOLICITADA POR MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. -----

Asunción, **06 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA** bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Luis Machuca Rojas, contra la Resolución N° 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta **MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA** bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Luis Machuca Rojas, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. --

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

Que, en fecha 24 de enero de 2025, **MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de enero de 2025. -----

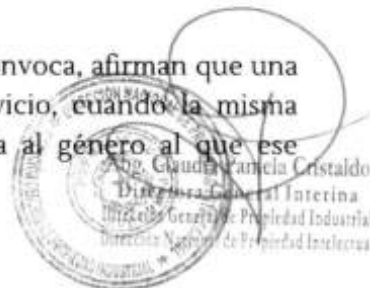
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *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 incura en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., El solicitante no reivindica Asunción, por lo tanto, lo que sí pretende proteger es PROTEIN HOUSE, lo que constituye un signo descriptivo, por lo tanto, incurre en la prohibición establecida en el Art. 2°, inc. e). 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: "(...)Sabrá la Sra. Directora que los signos descriptivos son aquellos que designan características, funciones, destino, origen, calidad, componentes DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A DISTINGUIR .../... Para practicidad de su determinación, tribunales y la doctrina a nivel internacional han usado la siguiente regla: un signo es descriptivo cuando responde a la pregunta ¿CÓMO ES EL SERVICIO O PRODUCTO? En ese sentido, corresponde mencionar que los términos "PROTEIN HOUSE", al traducirse al español, significan: "CASA PROTEÍNA/CASA PROTEICA" ¿Puede pensarse entonces que "PROTEIN HOUSE" es descriptiva para los servicios solicitados? Categóricamente no. En aplicación de la regla predicha, se podrían considerar descriptivas para la clase 43 por ejemplo las denominaciones: HEALTHY FOOD/ COMIDA SALUDABLE/"FAST FOOD", "BUEN COMER", "COMIDA MEXICANA/CHINA", etc.(...)"-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese



Resolución N° 0090

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, SOLICITADA POR MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. -----

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Servicios de restaurante de comidas saludables*".-----

De igual manera, se verifica a fs. 01 de autos que el solicitante no reivindica el término "ASUNCIÓN". -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PROTEIN HOUSE" -al no reivindicarse el término ASUNCIÓN- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional.-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: NUTRI POINT Protein Food, la comida rápida que siempre buscaste (slogan), clase 43, Registro N° 598107 a nombre de Mariana Gomez Nuñez; OF LA ONDA FIT PROTEIN BAR, clase 43, Registro N° 596464 a nombre de Aida Jazmin Espinola Serna; PROTEINBAR, clase 43, Registro N° 500909 a nombre de Ruth Elizabeth Sanabria; PROTEINYARD, Clase 43, Registro N° 507687, a nombre de Myrian Marisol Martinez De Garcia; extremo que demuestra que el vocablo PROTEIN es de uso común en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, sucede lo mismo con el término HOUSE, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros en la clase 43: MARY'S COFFEE HOUSE, registro N° 578649, a nombre de Sun Hee Jung; UNIC STEAK HOUSE, Registro N° 443376, a nombre de P.a.c. Trading Group, Inc.; LA ATA BURGER HOUSE, Registro N° 501924, a nombre de Julia Pamela Estigarribia Salcedo y Diego Antonio Garcia Ibarra. -----



Resolución N° **0090**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, SOLICITADA POR MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. -----

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un cuadrado de color negro en el centro la denominación solicitada con una tipografía especial en color blanco dentro de un círculo en multicolor y la figura de un "rayo" también en líneas multicolor, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada

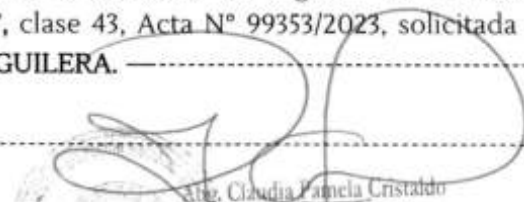


Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su 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 servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024 por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 99353/2023, solicitada a nombre de MIRNA ELIZABTH SANTANDER AGUILERA. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. -----

Asunción, 16 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RUTHLESS VAPOR CORPORATION en contra de la Resolución N° 104 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de RUTHLESS VAPOR CORPORATION e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 104 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

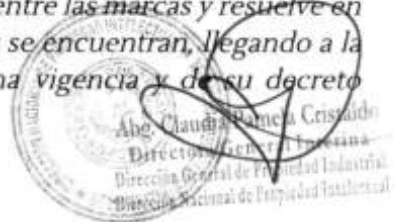
Que, en fecha 02 de octubre de 2023, el representante convencional de RUTHLESS VAPOR CORPORATION expresó agravios; en fecha 17 de noviembre de 2023 la representante convencional de ALI MOHAMAD DIAB contestó el traslado de los agravios. En fecha 21 de noviembre de 2023, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOADED clase 09, sobre la base del registro de la marca LOADED y LOADED E-LIQUID (marca extranjera); clase 34 .../... esta Dirección considera que las denominaciones en pugna pueden coexistir pacíficamente, ya que se ha demostrado según las constancias obrantes en el expediente que la denominación LOADED se encuentra registrada en nuestro país en la clase 34 y 35, a nombre del solicitante Ali Mohamad Diab .../... queda comprobado que la solicitud presentada por Ali Mohamad Diab, para el registro de la marca LOADED, Clase 09, puede registrarse según lo dispuesto en el Art. 1 y concordantes de la Ley 1294/98(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)Nada más alejado de la verdad que estas manifestaciones vertidas por el Inferior pues es justamente al realizar una comparación de las marcas en conjunto cuando puede ser apreciado que las marcas en pugna sin idénticas entre sí .../... resulta evidente el afán por parte del solicitante de aprovecharse indebidamente del prestigio ganado por terceros, con el cual no posee ninguna relación .../... contradigo categóricamente que la marca LOADED pedida por la adversa reúna los elementos distintivos suficiente como para hacer posible su registro .../... Si bien es cierto que la marca solicitada LOADED se encuentra registrada en las clases 34 y 35 a favor de la solicitante, ello no le otorga derechos sobre una clase en la cual todavía no se encuentra registrada .../...tal como fuera demostrado en la estación procesal oportuna, mi mandante es el legítimo propietario de las marcas LOADED y LOADED E-LIQUID en países como Bahrein, Brasil, Colombia, Egipto, Unión Europea, Nueva Zelanda .../... estando registrada desde el año 2016, registros que prueban la fama y notoriedad de las marcas de mi mandante. La existencia de los citados registros confirma de manera irrefutable que mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre las denominaciones LOADED y LOADED E-LIQUID(...)" ---

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)el fallo cuestionado, es suficientemente claro y determinante, dado que estudia y analiza el conflicto entre las marcas y resuelve en toda justicia sobre el parecido o no de los signos en pugna en que las mismas se encuentran, llegando a la conclusión de que por la simple aplicación de la Ley de Marcas en plena vigencia y de su decreto



Resolución N° **0091**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. -----

reglamentario, es posible la COEXISTENCIA PACÍFICA de las mismas, de donde se desprende que la resolución apelada se ajusta en todo a derecho y por consiguiente la misma bajo ningún punto de vista puede ser atacada .../... mi Mandante es propietario, en nuestro país de la marca "LOADED" CON REGISTRO CONCEDIDO EN LA CLASE 34 Y N° 488809/2019 Y LOADED CON REGISTRO CONCEDIDO EN LA CLASE 35 N° 488755/2019 .../... podemos demostrar en forma fehaciente de que obran, tanto en la bases de datos informáticos como en la sección de archivos de la DINAPI, títulos que han sido otorgados en distintas clase y con diferentes titulares, y que jamás han sido objeto de ninguna oposición y que paso a detallar a continuación: "LOADED", CLASE 1 .../... "LOADED", CLASE 5(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **LOADED** (solicitada en clase 09) y la marca **LOADED - LOADED E-LIQUID** (registro extranjero). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**LOADED**", clase 09, con la marca oponente "**LOADED - LOADED E-LIQUID**", con registro extranjero. -----

LOADED (marca solicitada)

LOADED - LOADED E-LIQUID (marca extranjera oponente)

Que, obra en el expediente administrativo, en fs. 37 a 54, la Declaración Jurada y copias de los registros extranjeros alegados de la marca **LOADED** y **LOADED E-LIQUID** a nombre de Ruthless Vapor Corporation, todos ellos en la Clase 34, que han sido agregados por la parte oponente en la etapa procesal pertinente. ---

Que, de igual manera obra en el expediente administrativo, en fs. 34 a 35, las copias de los registros nacionales alegados de la marca "**LOADED**", en las clases 34 y 35 a nombre de Ali Mohamad Diab, que han sido agregados por la parte solicitante en la etapa procesal pertinente. -----

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. La marca solicitada en autos y la marca extranjera oponente **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca "**LOADED**" es: "**Exclusivamente cigarrillos electrónicos**" de la clase 09. En tanto que la Declaración Jurada como las copias de los registros extranjeros de la marca oponente "**LOADED - LOADED E-LIQUID**" son todos en la clase 34. -----

Resolución N° **0091**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. -----

Que, es importante mencionar que el solicitante ALI MOHAMAD DIAB ya cuenta con los siguientes registros de su marca **LOADED**: Registro N° **488755** en la **clase 35** para los servicios: *"Importación, exportación, comercialización y venta de tabaco, artículos para fumadores y cerillas"* y Registro N° **488809** en la **clase 34** para los productos comprendidos en la clase *"tales como: tabaco, artículos para fumadores y cerillas"*. -----

Que, los registros N° **488755** y **488809** de la marca **LOADED** a nombre del **solicitante** de autos, en las **clases 35 y 34** respectivamente, datan del 31 de julio de 2019. De lo cual se puede colegir que el solicitante ya posee derechos adquiridos sobre la denominación solicitada y pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, en la **clase 09**, para productos relacionados a los que ya comercializa con los registros obtenidos. -----

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **LOADED** en la **clase 09** y la marca oponente extranjera **LOADED - LOADED E-LIQUID** en la **clase 34**. -----

Que, es indispensable tener presente el **Principio de Territorialidad**, conforme al cual la protección conferida al titular de una marca se limita al territorio en el cual ésta se encuentra registrada. En materia marcaria, quien primero presenta la solicitud de registro adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es el solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna. -----

Que, de igual manera conviene traer a colación lo dispuesto en el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna 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° 104 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----



Resolución N° **0091**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LOADED", clase 09, Expediente N° 06108/2019, solicitada a nombre de Ali Mohamad Diab. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----

Asunción, 16 MAR 2026

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **HALTEN S.A.** y el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **HALTEN S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos. -----

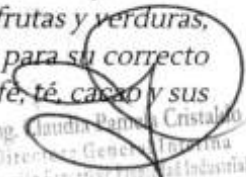
Que, en fecha 26 de abril de 2024, el representante convencional de **HALTEN S.A.** expresó agravios; en fecha 22 de agosto de 2024 la representante convencional de **AGRO SANTAFE S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -

Que, en fecha 10 de abril de 2025 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1085 de 06 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca **CYTO FLOW (CO MO)**, solicitada para la clase 01, sobre la base del registro de las marcas **CYTOZYME** clase 01 y **ZITO** clase 29 .../... con respecto a la segunda oposición **CYTO FLOW (CO MO)** vs. **ZITO**, notamos que, el producto y los servicios protegidos por las marcas en conflicto son diferentes en su naturaleza y finalidad; por ende, los lugares de ventas son completamente diferentes, en consecuencia ocurre lo mismo con el público consumidor. Que, igualmente cabe destacar el criterio constante en materia marcaria que a la hora de comparar las marcas deben ser en su conjunto por ser de esa forma como el público consumidor las encuentra en el mercado. Y es precisamente al ser observadas en conjunto es donde mejor se pueden observar las diferencias(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **HALTEN S.A.** y manifiesta: "(...)Estas manifestaciones que demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición o bien el parcialismo con el que la misma fue dictada pues la Inferior omitió mencionar que la marca **ZITO** de propiedad de mi mandante no sólo se encuentra registrada en la clase 29, sino también en las clases 30, 31 y 32, clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconociendo sus derechos .../... pues si bien las marcas enfrentadas no se encuentran en una misma clase, éstas sí se encuentran íntimamente relacionadas. En efecto la solicitud de registro **CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA** pretende amparar solo "fertilizantes" en la clase 1, en tanto que los productos de las clases 29, como frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocida, necesitan de fertilizantes para su correcto desarrollo, en tanto que la mayoría de los productos cubiertos por la clase 30, como el café, té, cacao y sus -----


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

Resolución N°

0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----

sucedáneos, el arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería .../... también precisan de fertilizantes para su crecimiento .../... las denominaciones ZITO / CYTO suenan exactamente de idéntica forma, pues tanto la letra "Z" como la "C", colocada anteponiendo a una vocal suave, así como las letras "I" e "Y", presentan el mismo sonido al ser leídas o escuchadas, quedando totalmente equiparadas(...)" -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)la oponente insiste en que aún encontrándose en distintas clases "están íntimamente relacionadas" porque los productos de las clases 29, 30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criterio también se presentaría la hipotética situación de confusión con los medicamentos cuando el consumidor ingiere un producto que le daña a su salud; o también estaría "íntimamente relacionado" con los servicios de transporte que es el medio en el cual se distribuyen los productos para llegar al consumidor. Solo por citar algunos "íntimamente relacionados" .../... expresa la oponente que las denominaciones ZITO / CYTO "suenan" de idéntica forma y llama la atención que la oponente solo dirija su atención a una parte del total de la denominación de mi mandante, cuando existen varias marcas concedidas con la partícula CYTO a nombre de otra empresa y que de ninguna manera le parecieran confundibles a la oponente de estos autos(...)" -----

Que, el recurso interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC. fue declarado desierto. En ese sentido, el Art. 425 del CPC -de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas- dispone: "Si el recurrente no expresare agravios en el plazo establecido, la resolución impugnada quedará firme para él(...)" -----

Que, si bien fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por la firma **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** con relación a la marca oponente **CYTOZYME**, se encuentra pendiente la resolución de la apelación deducida por la firma **HALTEN S.A.**, como titular de la marca **ZITO** registrada en las clases 29, 30, 31, 32, la cual será objeto de análisis en la presente resolución. -----

Que, en ese sentido, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA** (solicitada en clase 01) y la marca **ZITO** (registrada en clase 29, 30, 31 y 32). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA**", clase 01, con la marca oponente "**ZITO**" clase 29, 30, 31, 32. -----

CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA (marca solicitada)
ZITO (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA**" y la marca oponente "**ZITO**", por más que compartan parte del inicio de sus denominaciones poseen elementos que las diferencian en los planos gráfico y fonético, además difieren en su longitud y en la cobertura de los productos que amparan. -----

Resolución N°

0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----

Que, si bien se asemejan en el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "cyto FLOW (CO MO)". 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, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De las 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. -----

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

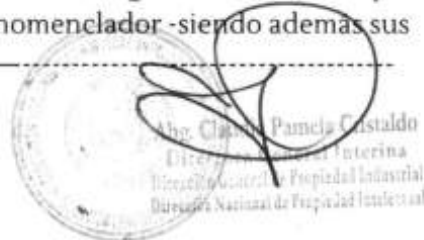
Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente "ZITO" registrada en clase 29 comprende: *"Productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; en la clase 30 comprende: *"Todos los artículos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); hielo"*; en la clase 31 comprende: *"Productos comprendidos en la clase 31, tales como agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta"*; en la clase 32: *"Productos de la clase 32, tales como cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas"*. Mientras que la marca en trámite de registro "CYTO FLOW (CO MO)" solicita la cobertura en la clase 01 para "Fertilizantes". -----

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."*² En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

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

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



Resolución N°

0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el Registro N.° 429218 (fecha de expiración: 27/12/2026) de la marca ZITO, en la clase 01, a nombre de Teixeira S.a.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos, concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. De igual manera se encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 1: CYTO-SEED, Registro Nro. 574477 a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., CYTOZYME, Registro Nro. 478897, a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., CYTONUTRI, Registro Nro. 492480, a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., -----

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA en la clase 01 y la marca ZITO en las clases 29, 30, 31, 32. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 51656/2022, solicitada a nombre de AGRO SANTAFE S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


[Firma manuscrita]
Dra. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----

Asunción, 16 MAR 2026

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **HALTEN S.A.** y el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **HALTEN S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos. -----

Que, en fecha 26 de abril de 2024, el representante convencional de **HALTEN S.A.** expresó agravios; en fecha 22 de agosto de 2024 la representante convencional de **AGRO SANTAFE S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. –

Que, en fecha 11 de febrero de 2025 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1084 de 06 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CYTO FLOW PLUS 30, solicitada para la clase 01, sobre la base del registro de las marcas CYTOZYME clase 01 y ZITO clase 29 .../... con respecto a la segunda oposición CYTO FLOW PLUS 30 vs. ZITO, notamos que, el producto y los servicios protegidos por las marcas en conflicto son diferentes en su naturaleza y finalidad; por ende, los lugares de ventas son completamente diferentes, en consecuencia ocurre lo mismo con el público consumidor. Que, igualmente cabe destacar el criterio constante en materia marcaria que a la hora de comparar las marcas deben ser en su conjunto por ser de esa forma como el público consumidor las encuentra en el mercado. Y es precisamente al ser observadas en conjunto es donde mejor se pueden observar las diferencias(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **HALTEN S.A.** y manifiesta: *"(...)Estas manifestaciones que demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición o bien el parcialismo con el que la misma fue dictada pues la Inferior omitió mencionar que la marca ZITO de propiedad de mi mandante no sólo se encuentra registrada en la clase 29, sino también en las clases 30, 31 y 32, clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconociendo sus derechos .../... pues si bien las marcas enfrentadas no se encuentran en una misma clase, éstas sí se encuentran íntimamente relacionadas. En efecto la solicitud de registro CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA pretende amparar solo "fertilizantes" en la clase 1, en tanto que los productos de las clases 29, como frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocida, necesitan de fertilizantes para su correcto*

Resolución N°

0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTA FE S.A. -----

desarrollo, en tanto que la mayoría de los productos cubiertos por la clase 30, como el café, té, cacao y sus sucedáneos, el arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería .../... también precisan de fertilizantes para su crecimiento .../... las denominaciones ZITO / CYTO suenan exactamente de idéntica forma, pues tanto la letra "Z" como la "C", colocada anteponiendo a una vocal suave, así como las letras "I" e "Y", presentan el mismo sonido al ser leídas o escuchadas, quedando totalmente equiparadas(...)" -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)la oponente insiste en que aún encontrándose en distintas clases "están íntimamente relacionadas" porque los productos de las clases 29, 30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criterio también se presentaría la hipotética situación de confusión con los medicamentos cuando el consumidor ingiere un producto que le daña a su salud; o también estaría "íntimamente relacionado" con los servicios de transporte que es el medio en el cual se distribuyen los productos para llegar al consumidor. Solo por citar algunos "íntimamente relacionados" .../... expresa la oponente que las denominaciones ZITO / CYTO "suenan" de idéntica forma y llama la atención que la oponente solo dirija su atención a una parte del total de la denominación de mi mandante, cuando existen varias marcas concedidas con la partícula CYTO a nombre de otra empresa y que de ninguna manera le parecieran confundibles a la oponente de estos autos(...)" -----

Que, el recurso interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC. fue declarado desierto. En ese sentido, el Art. 425 del CPC -de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas- dispone: "Si el recurrente no expresare agravios en el plazo establecido, la resolución impugnada quedará firme para él(...)" -----

Que, si bien fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC. con relación a la marca oponente CYTOZYME, se encuentra pendiente la resolución de la apelación deducida por la firma HALTEN S.A., como titular de la marca ZITO registrada en las clases 29, 30, 31, 32, la cual será objeto de análisis en la presente resolución. -----

Que, en ese sentido, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA (solicitada en clase 01) y la marca ZITO (registrada en clase 29, 30, 31 y 32). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", clase 01, con la marca oponente "ZITO" clase 29, 30, 31, 32. -----

CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA (marca solicitada)

ZITO (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA" y la marca oponente "ZITO", por más que compartan parte del inicio de sus denominaciones



Resolución N°

0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----

poseen elementos que las diferencian en los planos gráfico y fonético, además difieren en su longitud y en la cobertura de los productos que amparan. -----

Que, si bien se asemejan en el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "cyto FLOW PLUS 30". 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, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De las 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. -----

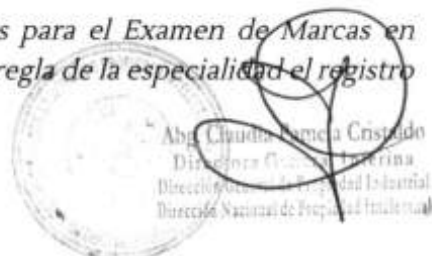
Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente "ZITO" registrada en clase 29 comprende: *"Productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; en la clase 30 comprende: *"Todos los artículos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); hielo"*; en la clase 31 comprende: *"Productos comprendidos en la clase 31, tales como agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta"*; en la clase 32: *"Productos de la clase 32, tales como cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas"*. Mientras que la marca en trámite de registro "CYTO FLOW PLUS 30" solicita la cobertura en la clase 01 para *"Fertilizantes"*. -----

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro*

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



Resolución N°

0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----

*de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.*² En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.° 429218** (fecha de expiración: 27/12/2026) de la marca **ZITO**, en la **clase 01**, a nombre de **Teixeira S.a.**; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos, concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

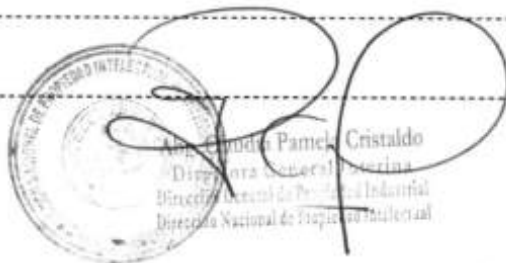
Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA en la clase 01 y la marca ZITO en las clases 29, 30, 31, 32. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 51650/2022, solicitada a nombre de AGRO SANTAFE S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Ana Carolina Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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

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

Resolución N° **0094**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EDUTOYS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S.A. -----

Asunción, **16 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RONDA S.A.** en contra de la Resolución N° 998 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **RONDA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 998 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de **RONDA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *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 consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *la denominación "E EDUTOYS", 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 28. 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 28 serían JUGUETES, MÁSCARAS, MUÑECAS, PELOTAS, MONOPATINES. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto que protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen al producto, a saber; BRILLANTE, GRANDE, DIVERTIDO, COLORIDO, RÁPIDO. Por ende y según lo establecido en la propia ley de marcas, artículo 2 inciso e, definitivamente no puede ser considerada genérica. Si bien, la marca de mi mandante contiene dentro de su denominación la palabra TOYS (juguetes en el idioma inglés), el término no está siendo utilizado de forma aislada, sino, que se encuentra dentro de una denominación de fantasía, como lo es E EDUTOYS, término que, en su conjunto forma una denominación totalmente novedosa para la clase, muy lejos está de ser genérica o descriptiva. Como mencionamos anteriormente, podría tal vez considerarse una marca evocativa, pero claramente no es descriptiva .../... El término evocativo, no da una idea del producto o servicio que se brindará con dicha marca. Y a veces, más que una idea, nos brinda una certeza sobre el mismo. Pero de ninguna manera como una designación descriptiva necesaria o usual para aquello que describe. La denominación "E EDUTOYS" no es la utilizada usualmente para describir productos como "juguetes"(...)*". -----

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

Abg. Claudia Patricia Casado
Dirección General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0094**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EDUTOYS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S.A. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "E EDUTOYS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 28 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Juegos y juguetes; juegos educativos táctiles; juegos educativos electrónicos; juegos educativos electrónicos para la enseñanza cartones de bingo; dados; fichas para juegos; fichas para juegos de apuestas; figuras [juguetes]; juegos de damas; juegos de dominó; juegos de ajedrez; juegos de sociedad; juegos de mesa; marionetas; máscaras [juguetes]"*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "E EDUTOYS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "E EDUTOYS"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del nomenclador internacional.-----

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: **IN TOYZ**, Registro Nro. 555014, a nombre de Intex Marketing Ltd.; **HOT TOYS**, Registro Nro. 495122, a nombre de Hot Toys Limited; **TOYS R US**, Registro Nro. 596725, a nombre de TRU KIDS INC. ; extremo que demuestra que el vocablo **TOYS** es de uso común en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: *"Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."* -----

Resolución N°

0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EDUTOYS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S.A. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un círculo blanco, dentro del cual se ven figuras coloridas de rompecabezas, en el centro la "E" en color azul en tamaño preponderante y en la parte inferior "edutoys" con una tipografía especial en colores, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 998 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "E EDUTOYS Y ETIQUETA", clase 28, Acta N° 25588/2023, solicitada a nombre de RONDA S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0095**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. –

Asunción, 16 MAR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca "3YD Y ETIQUETA", Acta N° 42886/2024, clase 14, solicitada por TZE MING SZETO y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2024 se presenta TZE MING SZETO y solicita el registro de la marca "3YD Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 14. -----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 138229 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "3YD Y ETIQUETA", Acta N° 42886/2024, clase 14, solicitada por TZE MING SZETO, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 138229 de fecha 27 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

Que, 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 ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Directora de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "art. 2: inc. i) "(...) ...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero"-----

Que, la solicitud de registro analizada "3YD Y ETIQUETA", conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la etiqueta solicitada es sumamente parecida a la etiqueta utilizada por la marca "BYD Y ETIQUETA" a nombre de **BYD Company Limited**, que cuenta con los siguientes registros nacionales: 586464, 575765, 575764, 575763, 575762, 575761, 548359, 526152, 556119, 570429,

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

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. –

458427, 458426. La semejanza mencionada entre los elementos figurativos puede apreciarse en el siguiente cotejo: —————

Marca solicitada:

3YD

Marcas registradas a nombre BYD Company Limited:



Que, como puede notarse entre las etiquetas enfrentadas existen extremas semejanzas, circunstancia que nos permite colegir que el público consumidor podría verse inducido a confusión o asociación respecto a la procedencia de los productos que se pretenden amparar con la presente solicitud. —————

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

Que, en el caso de autos, la solicitud presentada por TZE MING SZETO carece de legitimación, toda vez que el solicitante no ha acreditado vínculo jurídico alguno con la empresa BYD Company Limited³, autorización expresa, representación comercial o relación societaria que justifique la pretensión de exclusividad marcaria. —————

Que, conforme sostiene Carlos Fernández-Nóvoa, *"el derecho de marca no puede nacer del despojo, ni del aprovechamiento parasitario de un signo previamente creado y explotado por un tercero"*⁴. —————

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca. —————


Abg. Claudio Manuel Cristaldo
Director General de Patentes
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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

⁴ <https://www.byd.com/py>
<https://byd.com.py/>

⁴ Tratado sobre Derecho de Marcas.

Resolución N° **0095**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. –

Que, esta Dirección General considera que la denominación "3YD Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para el producto ofrecido, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. i), g) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 138229 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 138229 de fecha 27 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "3YD Y ETIQUETA", clase 14, Acta N° 42886/2024, solicitada a nombre de **TZE MING SZETO**.
- Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "3YD Y ETIQUETA", clase 14, Acta N° 42886/2024, solicitada a nombre de **TZE MING SZETO**. -----
- Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "3YD Y ETIQUETA", clase 14, Acta N° 42886/2024, solicitada a nombre de **TZE MING SZETO**. -----
- Art. 4º **NOTIFIQUESE**.-----


Cristalino Prudencia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0096**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29535/2024, SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S. -----

Asunción, **16 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EQUILIBRIUM E.A.S.** contra la Resolución N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **EQUILIBRIUM E.A.S.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

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

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *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 consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *En primer término, corresponde precisar que los servicios comprendidos en la solicitud abarcan: "Servicios médicos; los servicios hospitalarios; los servicios de telemedicina; los servicios de odontología, optometría y salud mental; los servicios de clínicas médicas y los servicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos, tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de sangre; los servicios terapéuticos, por ejemplo: la fisioterapia y logopedia, el asesoramiento en materia de farmacia y la preparación de recetas médicas por farmacéuticos; los servicios de bancos de sangre y los servicios de bancos de tejidos humanos; los servicios de casas de convalecencia y de casas de reposo; el asesoramiento sobre dietética y nutrición."* Es claro que la denominación **NO** constituye una designación obligatoria, usual ni necesaria para identificar ninguno de esos servicios. El término "**EQUILIBRIUM**" es una expresión de fantasía que sugiere armonía o balance, pero cuya relación con la naturaleza de los servicios no es directa ni indispensable, a lo sumo, podría considerarse evocativa .../... Por su parte "**OTONEUROLOGÍA INTEGRAL**" no es un término que identifique de manera directa ni necesaria los servicios solicitados, ni describe los servicios que prestan, y, apreciado junto con el término "**EQUILIBRIUM**", conforma un conjunto distintivo .../... Cabe agregar que, la denominación solicitada forma parte del nombre comercial de mi representada **EQUILIBRIUM E.A.S.**, lo cual refuerza su legitimidad y su identidad en el mercado .../... Asimismo mi representada también cuenta con derechos adquiridos, ya que, aparte de lo mencionado anteriormente, cuenta con la marca "**EQUILIBRIUM**" y Etiqueta registrada a su nombre en la clase 42 bajo el Registro N° 606.991, con servicios afines a los de la clase 44(....)"-----

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

Resolución N°

0096

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29535/2024, SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S. -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 44 a saber: *"Servicios médicos; los servicios hospitalarios; los servicios de telemedicina; los servicios de odontología, optometría y salud mental; los servicios de clínicas médicas y los servicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos, tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de sangre; los servicios terapéuticos, por ejemplo: la fisioterapia y logopedia, el asesoramiento en materia de farmacia y la preparación de recetas médicas por farmacéuticos; los servicios de bancos de sangre y los servicios de bancos de tejidos humanos; los servicios de casas de convalecencia y de casas de reposo; el asesoramiento sobre dietética y nutrición."* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios específicos de la clase 44 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca. -----

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada con una tipografía en color azul con el vocablo EQUILIBRIUM en tamaño preponderante y en el margen inferior OTONEUROLOGÍA INTEGRAL en negro, con una línea en color gris subrayándolo y un punto azul en el centro, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

Resolución N°

0096

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29535/2024, SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S. -----

marca solicitada

EQUILIBRIUM
OTONEUROLOGÍA INTEGRAL



Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", constituye a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, EQUILIBRIUM E.A.S.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

De igual manera, al realizar la búsqueda en la base de datos de la Institución, se verifica el registro de la marca EQUILIBRIUM Y ETIQUETA, en la clase 42, Registro Nro. 606991, a nombre de EQUILIBRIUM E.A.S. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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 su servicio, 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° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 29535/2024, solicitada a nombre de EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

Resolución N°

0097

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018 SOLICITADA POR HÉCTOR CRESPI Y HÉCTOR OSSOLA -----

Asunción, 17 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DALLAS S.A. contra la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018, Héctor Crespi y Héctor Ossola solicitaron el registro de la marca "PALMALINE Y ETIQUETA" para amparar: "todos los productos" de la clase 05. -----

Que, en fecha 18 de septiembre de 2018 la firma DALLAS S.A. presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca FARMALINE - Registro N.° 388975, 436768 y 317072. Que, por proveído de fecha 05 de junio de 2019 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de "(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de diciembre de 2019 el representante convencional de Héctor Crespi y Héctor Ossola solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 05 de junio de 2019. -----

Que, a fs. 33 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 17 de febrero de 2020, dictándose en consecuencia la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

Que, en fecha 09 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de DALLAS S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de DALLAS S.A., en fecha 24 de noviembre de 2021; en fecha 16 de mayo de 2022 el representante convencional de los solicitantes contesta el traslado de los agravios; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 01 de junio de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1880759, expediente de registro de marca acta N° 1848127, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 05 de junio de 2019(...) -----

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1880759." -----

Abg. Claudia Natalia Cristóbal
Directora General de Asesoría
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0097

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018 SOLICITADA POR HÉCTOR CRESPI Y HÉCTOR OSSOLA -----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...)según consta en el expediente, el 05 de junio de 2019 se dictó la providencia de traslado de la oposición planteada por mi mandante contra la solicitud de registro de la marca "PALMALINE", Acta N° 1848127, clase 05; consabidamente, el siguiente paso procesal es la notificación de la misma, cuyo impulso es responsabilidad del oponente, pero cuya diligencia se encuentra a cargo del ujier notificador. En ese sentido, resulta necesario tener presente que mi parte ha entregado y abonado el diligenciamiento de la correspondiente cédula de notificación de traslado de la oposición planteada al ujier notificador de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, Sr. Oscar Alberto Vera, en fecha 27 de noviembre de 2019, conforme consta en el adjunto documento de recepción y pago de cédula de notificación, firmado por el citado funcionario(...)" -----

Que, manifiesta la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, entre otros argumentos: "(...)En primer lugar, hasta la fecha no ha sido posible verificar lo manifestado por la contraparte ya que, el documento de recepción y pago de cédula de notificación firmado por el Ujier Notificador de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, mencionado como adjunto; no se encuentra disponible en estos autos, por lo tanto, lo argumentado por la aparente carece de sustento legal demostrando así su falta de acción, originando la caducidad de la instancia de pleno derecho(...)" -----

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: [...] b) apelación ante la autoridad jerárquica superior(...)". -----

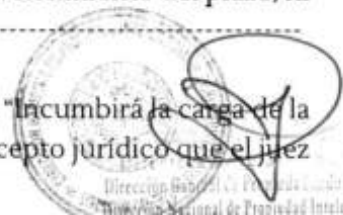
Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación". -----

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 05 de junio de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista. -----

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del 05 de junio de 2019, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Según las manifestaciones del recurrente, su parte arbitró los medios para que la cédula de notificación sea diligenciada por el funcionario pertinente. En ese sentido, menciona el documento de recepción y pago al ujier como elemento probatorio de su debido impulso procesal, pero teniendo el expediente a la vista se verifica que tal documento respaldatorio de los fundamentos de su recurso no fueron agregados a estos autos. -----

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Artículo 136: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria". El Artículo 174 del CPC dispone: "Carácter de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes." -----

De igual manera, el Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez



Resolución N°

0097

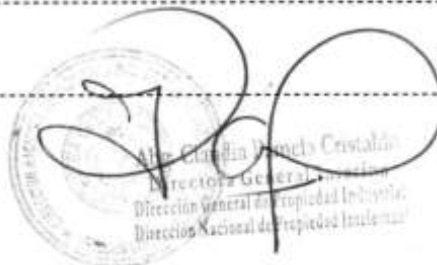
POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018 SOLICITADA POR HÉCTOR CRESPI Y HÉCTOR OSSOLA -----

o tribunal no tengan el deber de conocer(...)" en ese sentido, al afirmar la existencia de tal documento de recepción y pago al ujier notificador, incumbe al recurrente arrimar al expediente administrativo los medios probatorios de tal afirmación. -----

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**PALMALINE Y ETIQUETA**", clase 05, Acta N° 48127/2018, solicitada a nombre de **Héctor Crespi y Héctor Ossola**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Alto. Claudio Daniel Cristóbal
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0098**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1607 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUTURO CEMENTERIO JARDÍN", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 01765/2020, A NOMBRE DE FUTURO S.A.-----

Asunción, 17 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma FUTURO S.A., en contra de la Resolución N° 1607 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de FUTURO S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1607 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022, el representante convencional de FUTURO S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2022. -----

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 "JARDIN DEL ENCUESTRO", registrada con el número 414310 en fecha 01 de setiembre de 2015 a favor de PARQUE SERENIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)tal resolución no debe considerarse válida, ya que la marca antecedente, "JARDIN DEL ENCUESTRO", con Registro No. 414.310, no puede considerarse como un obstáculo para con la marca solicitada por mi mandante, teniendo en cuenta que en fecha 14 de octubre de 2022, bajo acta No. 89821/2022 se solicitó la Transferencia de dicho registro de marca a favor de mi representada, la firma FUTURO S.A. Acompaño a esta presentación copia del formulario de Transferencia presentado ante la Dinapi, así como copia de la Escritura Pública de Transferencia de dicho registro, para su referencia(...)"-----

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo "JARDÍN DEL ENCUESTRO" registrada en la clase 45, Registro No. 414310 que se encuentra en trámite de renovación, como la marca solicitada "FUTURO CEMENTERIO JARDÍN" para la misma clase, pertenecen al mismo titular FUTURO S.A.. Asimismo, el apelante adjunta copia de la solicitud de transferencia de registro, la que a la fecha ya fue asentada. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "JARDIN DEL ENCUESTRO" registrada bajo el N° 414310 y su renovación en trámite bajo Acta N° 24111481, a nombre de "FUTURO S.A.", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----

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

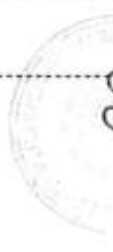
Resolución N° **0098**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1607 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUTURO CEMENTERIO JARDÍN", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 01765/2020, A NOMBRE DE FUTURO S.A.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás concordantes 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° 1607 de 17 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FUTURO CEMENTERIO JARDÍN", clase 45, Expediente N° 01765/2020, solicitada a nombre de FUTURO S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N°

0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** contra la Resolución N° 816 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 816 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de julio 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 06 de noviembre de 2024, fue acusada la rebeldía de la adversa, 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 23 de diciembre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, determinadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y gráfico, además de la cobertura, son para productos y servicios distintos la que hace que cada una tenga su propia distintividad, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta al público consumidor. Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) LAS MARCAS EN PUGNA SON SIMILARES Y CONFUNDIBLES.../... En el presente caso, al momento de realizar el cotejo marcario del plano fonético entre las marcas en pugna, queda demostrada la existencia de notorias similitudes existentes entre ambos signos. La Marca Solicitada cuenta con el elemento "LUX" al igual que la Marca Base de Oposición, siendo la pronunciación en conjunto de los elementos la que determina al principal diferencia entre las marcas en pugna en cuanto a la pronunciación en voz alta de las mismas.../...Precisamente, notamos en la comparación realizada, que ambas marcas son muy similares entre sí, como fue obviado anteriormente por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.../... La Señora Directora debe tener en cuenta que la marca



Resolución N° **0099**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

"LUXIA", registrada con anterioridad por el Oponente, protege los productos contenidos en la clase 9, por lo tanto, existe una clara relación entre los productos y servicios (...).-----

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 y las marcas oponentes.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LUXO Y ETIQUETA" (Clase 25) y la oponente "LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09), se observa que ambas denominaciones comparten únicamente las tres letras iniciales "L-U-X", las cuales constituyen el único elemento coincidente dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al continuar con el análisis de los restantes elementos que integran cada denominación, se advierte que ambas difieren claramente en sus desinencias "O" e "IA", lo que introduce una diferencia relevante en su estructura. En consecuencia, al apreciarse los signos en su conjunto, se concluye que las marcas en pugna proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida en el público consumidor.----

LUXO (marca solicitada), y

LUXIA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca oponente cuenta con una etiqueta compuesta de dos elementos principales de color negro, por el lado izquierdo se ubica un símbolo formado por líneas geométricas entrelazadas y a la derecha la palabra "LUXIA" escrita con tipografía informal de trazos redondeados, todo esto dentro de un fondo blanco. Por su parte, la marca solicitada posee en la parte superior de la etiqueta, una imagen o ícono de tijeras de color negro y por debajo la denominación "LUXO" escrita en mayúsculas con un tipo de letra formal, dentro de un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

marca solicitada



marca base rechazo

 **Luxia**



Resolución N°

0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "LUXIA Y ETIQUETA" Registro N°510147, cuya protección abarca los productos de la clase 09: "...Aros o monturas para lentes y anteojos, anteojos, lentes de todo tipo, lentes de contacto, estuches para lentes y anteojos, todo tipo de accesorios para lentes y anteojos incluidos en esta clase...". En cambio, la marca solicitada "LUXO Y ETIQUETA" busca la protección de los siguientes servicios de la clase 35: "...Servicios de comercialización de prendas de vestir, calzado, y sombrerería...". De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente "LUXIA Y ETIQUETA" y la marca solicitada "LUXO Y ETIQUETA" se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. -----

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

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

Que, 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. -----


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

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

Resolución N°

0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 816 de fecha 19 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LUXO Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 108330/2019, solicitada a nombre de MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **0100**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** contra la Resolución N° 817 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 817 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

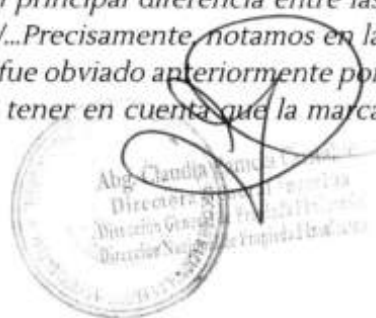
Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, fue acusada la rebeldía de la adversa, 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 23 de diciembre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, determinadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y gráfico, además de la cobertura, son para productos y servicios distintos la que hace que cada una tenga su propia distintividad, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta al público consumidor. Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) LAS MARCAS EN PUGNA SON SIMILARES Y CONFUNDIBLES.../... En el presente caso, al momento de realizar el cotejo marcario del plano fonético entre las marcas en pugna, queda demostrada la existencia de notorias similitudes existentes entre ambos signos. La Marca Solicitada cuenta con el elemento "LUX" al igual que la Marca Base de Oposición, siendo la pronunciación en conjunto de los elementos la que determina al principal diferencia entre las marcas en pugna en cuanto a la pronunciación en voz alta de las mismas.../... Precisamente, notamos en la comparación realizada, que ambas marcas son muy similares entre sí, como fue obviado anteriormente por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.../... La Señora Directora debe tener en cuenta que la marca



Resolución N°

0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

"LUXIA", registrada con anterioridad por el Oponente, protege los productos contenidos en la clase 9, por lo tanto, existe una clara relación entre los productos y servicios (...).-----

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 y las marcas oponentes.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LUXO Y ETIQUETA" (Clase 25) y la oponente "LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09), se observa que ambas denominaciones comparten únicamente las tres letras iniciales "L-U-X", las cuales constituyen el único elemento coincidente dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al continuar con el análisis de los restantes elementos que integran cada denominación, se advierte que ambas difieren claramente en sus desinencias "O" e "IA", lo que introduce una diferencia relevante en su estructura. En consecuencia, al apreciarse los signos en su conjunto, se concluye que las marcas en pugna proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida en el público consumidor.----

LUXO (marca solicitada), y

LUXIA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca oponente cuenta con una etiqueta compuesta de dos elementos principales de color negro, por el lado izquierdo se ubica un símbolo formado por líneas geométricas entrelazadas y a la derecha la palabra "LUXIA" escrita con tipografía informal de trazos redondeados, todo esto dentro de un fondo blanco. Por su parte, la marca solicitada posee en la parte superior de la etiqueta, una imagen o ícono de tijeras de color negro y por debajo la denominación "LUXO" escrita en mayúsculas con un tipo de letra formal, dentro de un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

marca solicitada



marca base rechazo



Resolución N°

0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "LUXIA Y ETIQUETA" Registro N°510147, cuya protección abarca los **productos** de la **clase 09**: "...Aros o monturas para lentes y anteojos, anteojos, lentes de todo tipo, lentes de contacto, estuches para lentes y anteojos, todo tipo de accesorios para lentes y anteojos incluidos en esta clase...". En cambio, la marca solicitada "LUXO Y ETIQUETA" busca la protección de los siguientes **productos** de la **clase 25**: "...Prendas de vestir, calzado y sombrerería...". De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente "LUXIA Y ETIQUETA" y la marca solicitada "LUXO Y ETIQUETA" se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. -----

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

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

Que, 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. -----

Ally Claudia Páez Castaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N°

0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 817 de fecha 19 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LUXO Y ETIQUETA", Clase 25, Expediente N° 108328/2019, solicitada a nombre de MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

0101

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33073/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**, contra las Resoluciones N° 280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**, e interpone Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de las Resoluciones N° 280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución N° 280 de fecha 05 de febrero de 2020, considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CHACO", registrada con el número 408993 en fecha 24 de Diciembre de 2014 a favor de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, la Resolución N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que, primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas. A esto debe sumarse que la marca de mi mandante es una marca formada por la palabra CHACO, mientras que la marca registrada presenta una etiqueta, lo que hace que dichos signos sean aún más diferenciables y distinguibles por el público


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

Resolución N°

0101

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33073/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----

consumidor.../... En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos, el registro base se encuentra limitado.../...Subrayamos este hecho pues, es obvio que la marca base de rechazo elabora productos a base de metales preciosos y joyería, y mi mandante solicita el registro de una marca que pretende cubrir todos los productos de la clase 14, que no necesariamente deben o están realizados en metal precioso o piedras preciosas. .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada, ya ha sido registrada en el exterior bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país (...)"-----

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CHACO" Clase 14 y la marca base de rechazo "CHACO Y ETIQUETA" Clase 14. En ese sentido, realizando el contraste ortográfico y fonético entre las marcas mencionadas, se evidencia que la marca solicitante reproduce en el mismo orden las cinco letras del único vocablo que posee en su denominación la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

CHACO (solicitada), y

CHACO (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo "CHACO Y ETIQUETA" posee el registro N°408993 y su renovación Registro N° 605168 para los siguientes productos de la clase 14 del nomenclador internacional: "...comprendiéndose entre ellos metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estos materiales o chapeados (excepto cuchillería, tenedores y cucharas), joyería, piedras preciosas, relojería y otros instrumentos cronométricos...". Por su parte, la marca en trámite de registro "CHACO" pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 14. De la comparación entre ambas solicitudes se desprende que existe una clara coincidencia en el ámbito de protección, puesto que la marca antecedente ya se encuentra registrada para productos comprendidos dentro de la misma clase, mientras que la solicitud en trámite pretende abarcar la totalidad de los productos de dicha clase. Por consiguiente, el registro de la marca solicitada, implicaría superponer la cobertura marcaria sobre productos ya protegidos por un registro anterior. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.-----

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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33073/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente 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 "CHACO" no podrá coexistir con la marca antecedente "CHACO", 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 N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR las Resoluciones N° 280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021 dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CHACO", Clase 14, Expediente N° 33073/2019, solicitada a nombre de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----

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

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

Resolución Nº

0102

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y Nº 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE Nº 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**, contra las Resoluciones Nº 279 de fecha 05 de febrero de 2020 y Nº 1409 de fecha 30 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**, e interpone Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de las Resoluciones Nº 279 de fecha 05 de febrero de 2020 y Nº 1409 de fecha 30 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Nº 279 de fecha 05 de febrero de 2020, considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CC CHACO CUERO", registrada con el número 455010 en fecha 5 de Febrero de 2018 a favor de CHACO CUERO S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*.-----

Que, la Resolución Nº 1409 de fecha 30 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, especialmente en el prefijo "CC" que se encuentra presente en la marca registrada, sumada al vocablo "CUERO". A esto debe sumarse que la marca de mi mandante es una marca formada únicamente por la palabra CHACO, mientras que la marca registrada*


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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----

contiene dos ideas, CHACO y CUERO, y su unión es lo que crea la marca, lo que hace que las mismas suenen y vean diferentes. Es por esto que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más que evidentes e indiscutibles .../... En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos, el registro base se encuentra limitado.../...Subrayamos este hecho pues, es obvio que la marca base de rechazo elabora productos a base de cuero y mi mandante solicita el registro de una marca que pretende cubrir todos los productos de la clase 18, que no necesariamente deben o están fabricados en cuero .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada, ya ha sido registrada en el exterior bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país (...)"-----

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CHACO" Clase 18 y la marca base de rechazo "CC CHACO CUERO Y ETIQUETA" Clase 18, cuya solicitud de registro incluye la aclaración: "...No se reivindica la palabra Cuero...". En tal sentido, 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 cinco letras que conforman el vocablo predominante "CHACO", elemento distintivo central dentro de 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: -----

CHACO (solicitada), y

CC CHACO CUERO (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo "CC CHACO Y ETIQUETA" posee el registro N°455010 para los siguientes productos de la clase 18 del nomenclador internacional: "...Cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, baúles y maletas, productos elaborados en cuero...". Por su parte, la marca en trámite de registro "CHACO" pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 18. De la comparación entre ambas solicitudes se desprende que existe una clara coincidencia en el ámbito de protección, puesto que la marca antecedente ya se encuentra

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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----

registrada para productos comprendidos dentro de la misma clase, mientras que la solicitud en trámite pretende abarcar la totalidad de los productos de dicha clase. Por consiguiente, el registro de la marca solicitada, implicaría superponer la cobertura marcaria sobre productos ya protegidos por un registro anterior. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente 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 "CHACO" no podrá coexistir con la marca antecedente "CC CHACO CUERO ", 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 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.-----

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

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

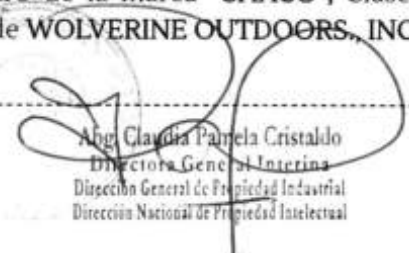
Resolución N°

0102

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 279 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1409 de fecha 30 de agosto de 2021 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CHACO", Clase 18, Expediente N° 33072/2019, solicitada a nombre de WOLVERINE OUTDOORS., INC.---
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V., contra la Resolución N° 959 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 959 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente consituye una expresión de fantasía para la clase 5, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. 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 5. Denominaciones genéricas para la clase 5 serían, MEDICAMENTOS, PASTILLAS, PAÑALES, SUPLEMENTOS....../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo

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

Resolución N°

0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)-----

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 05 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "Suplementos dietéticos para personas y animales; suplementos dietéticos minerales; suplementos dietéticos enzimáticos; estuches de medicamentos, portátiles, rellenos; suplementos dietéticos proteicos; suplementos alimenticios; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, aditivos nutricionales y preparados vitamínicos destinados al consumo humano; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales que contengan proteínas; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos alimenticios que contengan creatina; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos alimenticios que contengan carnitina; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan vitaminas; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan minerales; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan condroitina; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan glucosamina; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan aminoácidos; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios destinados a deportistas; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios para la regulación del peso, en polvo, en cápsulas o en tabletas; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos dietéticos para el control del peso corporal en forma de polvo, cápsulas y pastillas; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos dietéticos en forma de polvo, cápsulas o pastillas para aumentar la masa muscular; complementos vitamínicos y minerales; vitaminas y preparados vitamínicos; complementos alimenticios minerales para uso humano; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan proteínas, de uso no médico; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan creatina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan carnitina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan vitamina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan minerales, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan condroitina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan glucosamina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan aminoácidos, de uso no médico; chips de proteínas como complemento alimenticio...." En ese sentido, la denominación solicitada "BioTechUSA" está compuesta de tres elementos, por un lado, el término "bio", que significa "vida" u "organismo vivo".¹; "Tech", vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos "técnico" y

¹ <https://sile.rue.cs/bio/?m=form>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

"tecnológico"² y finalmente "USA" forma abreviada de "the United States of America" o su traducción al español "Estados Unidos de América"³. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:-----

BioTechUSA

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

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

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

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0103

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 959 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 05, N° 23877/2023, solicitada a nombre de Atlas Invest B.V.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0104

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V., contra la Resolución N° 958 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 958 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente consitituye una expresión de fantasía para la clase 21, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. 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 21. Denominaciones genéricas para la clase 21 serían, TAZAS, VASOS, PLATOS, BOTELLAS, JARRAS....../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)-----

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 21 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina; dulceras; cocteleras; cocteleras manuales; tazas; botellas para bebidas deportivas; vasos; azucareros; botellas para bebidas; recipientes, pastilleros para cápsulas y vitaminas (no con fines médicos); pastilleros (no con fines médicos); dispensadores personales de píldoras o cápsulas para uso doméstico; palas para servir (utensilio para el hogar o la cocina); recipientes portátiles multiuso para el hogar; agitadores de bebidas; vertedores; recipientes para bebidas; trituradores de cocina, no eléctricos; cantimploras, vacías; cantimploras que se venden vacías; batidores, no eléctricos; botellas agitadoras que se venden vacías; botellas de plástico; embudos de plástico; batidoras para alimentos (no eléctricas); mezcladores de alimentos, no eléctricos; botellas; vasos (recipientes para beber); botellas, que se venden vacías; botellas de agua; vertedores para uso en la cocina; jarras pequeñas; cantimploras para viajeros; cepillos de limpieza para equipos deportivos....." En ese sentido, la denominación solicitada "BioTechUSA" está compuesta de tres elementos, por un lado, el término "bio", que significa "vida" u "organismo vivo"¹; "Tech", vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos "técnico" y "tecnológico"² y finalmente "USA" forma abreviada de "the United States of America" o su traducción al español "Estados Unidos de América"³. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas

¹ <https://dle.rae.es/bio/-/m=form>

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

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0104

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:-----

BioTechUSA

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las 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° 958 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----



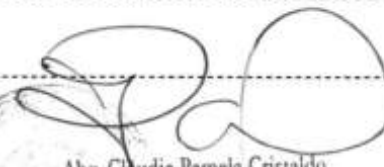
Resolución N°

0104

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 21, N° 23876/2023, solicitada a nombre de ATLAS INVEST B.V.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0105

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V., contra la Resolución N° 957 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 957 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "BioTechUSA", 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 25, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. 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 25. Denominaciones genéricas para la clase 25 serían, PANTALONES, BLUSAS, BUFANDAS, SOMBREROS....../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo

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

Resolución N°

0105

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)-----

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 25 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...Prendas de vestir, calzado, sombrerería; ropa interior; sostenes; pijamas; calcetines; sostenes deportivos; camisetas deportivas; camisetas de tirantes; ropa interior térmica; prendas de vestir de cuero; prendas de vestir de imitación de cuero; calzado; suelas interiores; accesorios de metal para calzado; dispositivos antideslizantes para botas; calzado de fútbol; botas de cordones; botas; punteras para calzado; botas; zapatillas; chanclos, botas de goma, botas de esquí, botas de esquí (calzado bajo); calzado deportivo; calzado deportivo (calzado bajo), botas para hacer deporte; sandalias; suelas para calzado; calzado de gimnasia; zapatillas de deporte; tacos para fijar calzado deportivo; calzado de entrenamiento; calzado de boxeo; calzado de ocio; calzado; pantalones; abrigos; chaquetas informales; chaquetas (prendas de vestir); abrigos deportivos; chaquetas de plumón; chaquetas deportivas; prendas de vestir exteriores; albornoces de baño; bañadores; chanclas de baño; calzado de playa; trajes de baño; gorros de baño; sandalias de baño; ropa de playa; gorros de ducha; bañadores; fajas; calcetería; prendas de punto (confección); corsés (hasta la cintura); tirantes (ligueros) para prendas de vestir; polainas; camisas; camisetas de manga corta; ropa interior que absorbe el sudor; pantalones deportivos que absorben la humedad; sujetadores deportivos que absorben la humedad; camisetas deportivas que absorben la humedad; calcetines antitranspirantes; bandas para la cabeza; calcetines que absorben el sudor; bandas para la muñeca; ropa interior que absorbe el sudor; pantalones de chándal; escudos de vestir; polainas; leggings (calentadores piernas); cintas para las orejas; polainas; calentadores de brazos (prendas de vestir); calentadores de rodillas (prendas de vestir); calentadores de muñecas; cinchas para la cintura; gorras para la cabeza; picos para gorras; boinas; gorras de béisbol; gorras deportivas; pañuelos para la cabeza; bandas para el sudor de la cabeza; gorras con visera; ropa para ciclistas; pantalones para vestir; ropa impermeable; trajes de neopreno para esquí náutico; ropa con aislamiento térmico; ropa de protección contra la intemperie; ropa confeccionada; puños (prendas de vestir); guantes de esquí; guantes; batas; chalecos; chalecos de pesca; petos deportivos; manguitos (prendas de vestir); monos; trajes de sindicato; corbatas; protectores de cuello; bufandas; chales; fajas para vestir; cinturones de cuero (prendas de vestir); cinturones (prendas de vestir); cinturones de imitación de cuero; pantalones cortos; faldas; prendas de gimnasia; pantalones cortos de gimnasia; pantalones de chándal para hombres; pantalones de chándal para mujeres; sudaderas para hombres; sudaderas para mujeres; ropa deportiva; pantalones deportivos; camisetas de calentamiento; camisetas deportivas de manga corta; camisetas sin mangas; pantalones bombachos; pantalones cortos de boxeo; pantalones de chándal; chalecos de manga larga; camisetas con capucha; jerseys con capucha; chaquetas de calentamiento; pantalones de calentamiento; pantalones de chándal; jerseys (prendas de vestir); suéteres; pantalones cortos de forro polar; pantalones cortos; pantalones cortos de tela para hombres; pantalones cortos de tela para mujeres; camisetas; camisetas de manga corta; camisetas deportivas; conjuntos de jogging (prendas de vestir); camisetas de jogging; pantalones de salón; camisetas de chándal...." En ese sentido, la denominación solicitada "BioTechUSA" está compuesta de tres

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

elementos, por un lado, el término "bio", que significa "vida" u "organismo vivo"¹; "Tech", vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos "técnico" y "tecnológico" y finalmente "USA" forma abreviada de "the United States of America" o su traducción al español "Estados Unidos de América"². De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:-----

BioTechUSA

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

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

¹ <https://dic.rae.es/bio/?m=form>

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

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0105

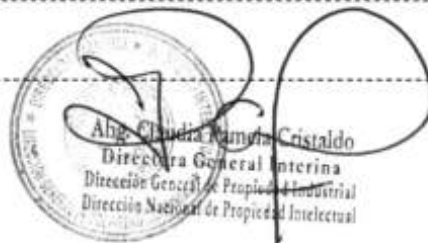
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 957 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 25, N° 23875/2023, solicitada a nombre de ATLAS INVEST B.V.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N°

0106

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V., contra la Resolución N° 956 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 956 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "BioTechUSA", 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 29, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. 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 25. Denominaciones genéricas para la clase 29 serían, CARNE, MANTEQUILLA, PESCADO, GELATINA.../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo


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

Resolución N° 0106

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)-----

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 29 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...Mantequilla de cacahuete; productos alimenticios a base de pescado; mantequilla de chocolate para la alimentación; preparaciones para hacer sopa; sopas; bebidas lácteas que contengan proteínas; bebidas lácteas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) que contengan proteínas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) que contengan creatina; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan carnitina; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan vitaminas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan minerales; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan condroitina; productos alimenticios elaborados y enriquecidos de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan glucosamina; productos alimenticios elaborados y enriquecidos de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan aminoácidos; preparaciones alimenticias reguladoras del peso de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) en polvo, cápsulas y tabletas, para usos no médicos; preparaciones alimenticias de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) utilizadas para el control del peso corporal, en polvo, cápsulas y tabletas, con fines no médicos; preparaciones alimenticias de origen animal para aumentar la masa muscular (principalmente carne, suero de leche, huevos), en polvo, cápsulas y tabletas, con fines no médicos; batidos de leche...". En ese sentido, la denominación solicitada "BioTechUSA" está compuesta de tres elementos, por un lado, el término "bio", que significa "vida" u "organismo vivo"¹; "Tech", vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos "técnico" y "tecnológico"² y finalmente "USA" forma abreviada de "the United States of America" o su traducción al español "Estados Unidos de América"³. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

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

¹ <https://dle.rae.es/bio-?m=form>

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:-----

BioTechUSA

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

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

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, p. 109. Disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

Resolución N°

0106

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 956 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 29, N° 23874/2023, solicitada a nombre de ATLAS INVEST B.V.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0107

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V., contra la Resolución N° 955 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 955 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "BioTechUSA", 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 32, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. 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 32. Denominaciones genéricas para la clase 32 serían, CERVEZA, AGUA MINERAL, LIMONADAS, BATIDOS.../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total el grupo



Resolución N°

0107

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)-----

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 32 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...Bebidas no alcohólicas; bebidas isotónicas; batidos (bebidas de frutas o verduras); bebidas no alcohólicas que contengan proteínas; bebidas no alcohólicas que contengan creatina; bebidas no alcohólicas que contengan aminoácidos; bebidas no alcohólicas que contengan carnitina; bebidas que contengan vitaminas; bebidas deportivas enriquecidas con proteínas; bebidas no alcohólicas a base de proteínas; bebidas energéticas; bebidas energéticas que contienen cafeína; bebidas energéticas (no con fines médicos); bebidas no alcohólicas listas para beber; bebidas isotónicas (no con fines médicos); bebidas deportivas; bebidas deportivas que contienen electrolitos....". En ese sentido, la denominación solicitada "BioTechUSA" está compuesta de tres elementos, por un lado, el término "bio", que significa "vida" u "organismo vivo"¹; "Tech", vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos "técnico" y "tecnológico" y finalmente "USA" forma abreviada de "the United States of America" o su traducción al español "Estados Unidos de América"². De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es

¹ <https://dle.rae.es/bio-?m=form>

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

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:-----

BioTechUSA

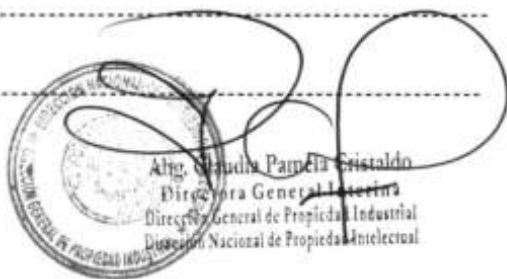
Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las 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° 955 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 32, N° 23872/2023, solicitada a nombre de ATLAS INVEST B.V.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Atlas Invest B.V.**, contra la Resolución N° 960 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 960 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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 "BioTechUSA", NO designa algún servicio que proteja, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 35, de ninguna manera genérica o que designe el servicio del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se designa en la misma, algún servicio protegido en la clase 35. Denominaciones genéricas para la clase 35 serían, VENTA, PUBLICIDAD, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN..../. Entonces, nos preguntamos, en la descripción de servicios donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico del servicio, tampoco describe algún servicio protegido en su descripción, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, no describe ningún servicio protegido en el nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../.en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

cambios normativos en 103 países. En total, el grupo cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)-----

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

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

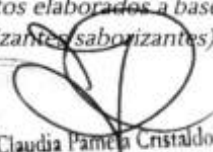
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BioTechUSA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...Publicidad; gestión de empresas; administración de empresas; trabajos de oficina; demostración de mercancías; presentación de mercancías en medios de comunicación, con fines de venta al por menor; distribución de muestras; servicios de suministro a terceros (adquisición de bienes y servicios por cuenta de otras organizaciones); organización de desfiles de moda con fines promocionales; promoción de ventas por cuenta de terceros; publicidad por correspondencia; alquiler de espacios publicitarios; preparación de columnas publicitarias; optimización del tráfico de páginas web; servicios de agencia de importación y exportación; información y asesoramiento comercial a los consumidores (tienda de asesoramiento al consumidor); suministro de información de contacto comercial y empresarial; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; optimización de motores de búsqueda; transcripción de comunicaciones (trabajos de oficina); servicios de relaciones públicas; investigación comercial; servicios de marketing; administración comercial de la concesión de licencias de bienes y servicios ajenos; servicios de subcontratación (asistencia comercial); análisis de precios de coste; publicidad de pago por clic; investigación comercial; publicidad radiofónica; actualización de material publicitario; alquiler de material publicitario; publicidad por correo directo; difusión de anuncios; producción de películas publicitarias; publicación de textos publicitarios; redacción de textos publicitarios; servicios de agencia de publicidad; servicios de clipping de noticias; asistencia en gestión comercial o industrial; asistencia en gestión empresarial; elaboración de estadísticas; publicidad exterior; asesoramiento profesional a empresas; elaboración de estados de cuentas; facturación; búsqueda de patrocinadores; servicios de telemarketing; publicidad televisiva; servicios de maquetación con fines publicitarios; información comercial; gestión comercial de deportistas; tramitación administrativa de órdenes de compra; servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de pedidos en línea; servicios de venta al por menor en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios de venta al por mayor en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios comerciales en línea en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios de publicidad en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios de venta al por menor en relación con suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios de venta al por mayor en relación con suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios comerciales en línea en relación con complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; publicidad de complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad en relación con complementos alimenticios, complementos alimenticios, aditivos nutricionales y preparados vitamínicos destinados al consumo humano; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan proteínas, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan creatina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan carnitina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan vitaminas, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan condroitina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan glucosamina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan aminoácidos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad destinados a deportistas para complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para complementos alimenticios para el control del peso, complementos dietéticos, complementos nutricionales en polvo o en cápsulas o comprimidos; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para complementos alimenticios para el control del peso, suplementos dietéticos, suplementos nutricionales en polvo o en forma de cápsulas o pastillas; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de suplementos alimenticios para ganar músculo y peso, suplementos dietéticos, suplementos nutricionales en polvo o en forma de cápsulas o pastillas; servicio de venta al por menor, servicio de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de alimentos procesados de origen vegetal y alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) utilizados para el control del peso; servicio de venta al por menor, servicio de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para alimentos procesados de origen vegetal y alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) utilizados para el control de peso; servicio de venta al por menor, servicio de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para alimentos procesados de origen vegetal y alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) utilizados para ganar músculo y peso; servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de vitaminas y preparados vitamínicos, preparados vitamínicos en forma de complementos alimenticios; servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de productos proteínicos destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de creatina destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de carnitina destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de vitaminas destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de minerales para deportistas (no medicinales), productos alimenticios a base de condroitina para deportistas (no medicinales), productos alimenticios a base de glucosamina para deportistas (no medicinales), productos alimenticios a base de aminoácidos para deportistas (no medicinales); servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de complementos alimenticios para uso no medicinal, complementos nutricionales para uso no medicinal; servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de mantequilla de cacahuete, productos alimenticios a base de pescado, mantequilla de cacahuete con chocolate, sopas, sopas, bebidas lácteas a base de proteínas, bebidas lácteas, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, pasta y fideos, tapioca y sagú, harinas y otros productos a base de cereales, pan, pastelería y confitería, chocolate, helados, sorbetes y otros helados comestibles, azúcar, miel, melaza, levadura, polvos de hornear, sal, aromas, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo (agua congelada), helados en polvo, bebidas a base de café, barritas de cereales de origen vegetal ricas en proteínas, tortitas, sucedáneos del café, flanes, pasteles en polvo, alimentos a base de avena, barritas de chocolate enriquecidas con proteínas, barritas para deportistas, preparados de hidratos de carbono para la alimentación, alimentos elaborados a base de hidratos de carbono de origen vegetal, glucosa para uso alimentario, bases para batidos (aromatizantes saborizantes),


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

bebidas no alcohólicas, bebidas isotónicas, batidos (bebidas de frutas o verduras), bebidas no alcohólicas que contengan proteínas, bebidas no alcohólicas que contengan creatina, bebidas no alcohólicas que contengan aminoácidos, bebidas no alcohólicas que contengan carnitina, bebidas vitaminadas, bebidas deportivas enriquecidas con proteínas, bebidas no alcohólicas a base de proteínas; bebidas energéticas, bebidas energéticas que contienen cafeína, bebidas energéticas (no medicinales), productos de bebidas no alcohólicas listas para beber, bebidas isotónicas (no medicinales), bebidas deportivas, bebidas deportivas que contienen electrolitos, utensilios, ollas y recipientes para uso doméstico y de cocina, frascos para caramelos, botellas para mezclar a mano (cocteleras), tazas, botellas para beber para hacer deporte, cristalería para bebidas, portaazúcares, botellas para beber, recipientes o botiquines para cápsulas y vitaminas (no medicinales), botiquines (no medicinales), dispensadores personales de pastillas o cápsulas para uso doméstico, cucharas dispensadoras (utensilios domésticos o de cocina), recipientes domésticos universales portátiles, mezcladores de bebidas, dispensadores de bebidas, soportes para bebidas, mezcladores para uso doméstico no eléctricos, cantimploras (vacías), cantimploras que se venden vacías, mezcladores (no eléctricos), botellas mezcladoras (vacías), botellas de plástico, embudos de plástico, mezcladores de alimentos no eléctricos, batidoras de alimentos no eléctricas, botellas, vasos (vasos para beber), botellas que se venden vacías, botellas de agua, pitorros para uso en cocina, jarras pequeñas, cantimploras para viajeros, cepillos de limpieza para material deportivo, ropa, calzado, sombreros; ropa interior; sujetadores; pijamas; calcetines; sujetadores deportivos; camisetas; ropa interior térmica; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; plantillas para calzado; plantillas metálicas para calzado; calzado antideslizante; botas de fútbol; botas de cordones; cordones de zapatos; calzado de tacón alto; zapatillas; botas de barro, botas de goma; botas de esquí, botas de esquí; calzado deportivo; calzado deportivo, calzado atlético; sandalias; suelas para calzado; zapatillas de deporte; botas deportivas, calzado deportivo; tachuelas de cuero para calzado deportivo; zapatillas de deporte; calzado de boxeo; calzado de ocio; zapatos; pantalones; chaquetas tejidas, abrigos; chaquetas, cazadoras; chaquetas; chaquetas de deporte; chaquetas abullonadas; chaquetas de deporte; prendas de vestir exteriores; albornoces; trajes de baño; bañadores; bañadores de baño; chanclas de baño; zapatillas de playa; trajes de baño; bañadores; gorros de baño; sandalias de baño; zapatillas de baño; ropa de playa; gorros de baño; bañadores; bañadores; bañadores; ropa de baño; bañadores; ropa de baño; hipsters; calcetería, géneros de punto; géneros de punto (prendas de vestir); corsés (hasta la cintura); ligeros, ligas, tirantes; ligas, tirantes; camisas; camisas de manga corta; ropa interior que absorbe el sudor; pantalones deportivos absorbentes; sujetadores deportivos absorbentes; camisetas deportivas absorbentes; calcetines antitranspirantes; cintas para la cabeza que absorben el sudor; calcetines que absorben el sudor; muñequeras que absorben el sudor; calzoncillos que absorben el sudor; pantalones que absorben la transpiración; protectores de axilas; camasoles (calentadores); calentadores de piernas; protectores de oídos (prendas de vestir); protectores de piernas; calentadores de brazos (prendas de vestir); calentadores de rodillas (prendas de vestir); calentadores de muñecas; cinchas para la cintura; cordones médicos; gorras; protectores de gorras; boinas; boinas; gorras de béisbol; gorras deportivas; pañuelos para la cabeza; cintas para la cabeza para hacer deporte; gorras con protectores; ropa de ciclismo; pantalones de montar; ropa impermeable, resistente al agua; trajes de neopreno para esquí náutico; ropa aislante; ropa impermeable; ropa confeccionada; ropa usada (prendas de vestir); guantes de esquí; guantes; batas, ponchos; chalecos; chalecos de pesca; chalecos deportivos; manguitos (prendas de vestir); monos, buzos; corbatas; corbatas; protectores de cuello; bufandas; chales; chales; cinturones de seda, tirantes; cinturones de cuero; cinturones (prendas de vestir); cinturones de cuero artificial; pantalones cortos; faldas; ropa de gimnasia; pantalones de gimnasia; pantalones de chándal para hombres; pantalones de chándal para mujeres; camisetas de chándal para hombres; camisetas de chándal para mujeres; ropa deportiva; pantalones deportivos; camisetas deportivas, tops; camisetas deportivas de manga corta; camisetas sin mangas, camisetas deportivas; pantalones holgados de ocio; calzoncillos bóxer; pantalones de chándal; camisetas interiores de manga larga; camisetas con capucha; sudaderas con capucha; sudaderas; pantalones de chándal; pantalones de chándal; jerseys; sudaderas; pantalones cortos de algodón; pantalones cortos, pantalones cortos; pantalones cortos de tela para hombres; pantalones cortos de tela para mujeres; camisetas; camisetas de manga corta; chándales; conjuntos de ocio; camisetas de ocio, sudaderas; pantalones de ocio; camisetas de chándal, sudaderas para productos...". En ese sentido, la denominación solicitada "BioTechUSA" está compuesta de tres elementos, por un lado, el término "bio", que significa "vida" u "organismo vivo"; "Tech", vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos "técnico" y "tecnológico" y finalmente "USA" forma abreviada de "the United States of America" o su traducción al español "Estados Unidos de América". De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende amparar con su solicitud.

¹ <https://dle.rae.es/bio-?m=form>

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:-----

BioTechUSA

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

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

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

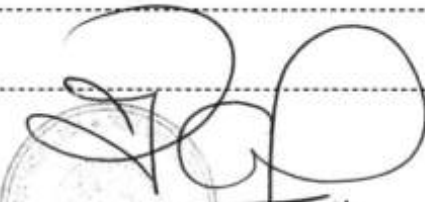
Resolución N°

0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 960 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 35, N° 23890/2023, solicitada a nombre de ATLAS INVEST B.V.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0109

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)**, contra la Resolución N° 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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 "UMO QUALITY VAPES", NO designa algún servicio que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 35. Basta con hacer un simple análisis de la denominación y servicios protegidos para entender que, desde ningún punto de vista, se designa en la misma algún servicio protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 35 serían VENTA, PUBLICIDAD, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el servicio que se protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el servicio, a saber; RÁPIDO, EFICAZ, ÓPTIMO, ÁGIL, CONVENIENTE, SEGURO. Por ende y según lo establecido en la propia ley de marcas, artículo 2 inciso e, definitivamente la marca de mi mandante no puede ser considerada genérica ni descriptiva.../... Si bien, la marca contiene dentro de su denominación las palabras QUALITY VAPES ("vaporizadores de calidad" en el idioma inglés), el término no está siendo utilizado de forma aislada, sino, que se encuentran dentro de una denominación de fantasía, como lo es UMO QUALITY VAPES, término que, en su conjunto, forma una denominación totalmente novedosa para la clase, muy lejos de ser genérica o descriptiva (...)".-----

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...Importación, exportación, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos, vaporizadores bucales para fumadores, soluciones líquidas para uso en cigarrillos electrónicos, artículos para fumadores...". En ese sentido, la denominación solicitada "UMO QUALITY VAPES" está compuesta de tres elementos, por un lado, el término "UMO", que es una variación de ortografía o una escritura incorrecta de la palabra "HUMO" la cual posee varios significados, entre ellos el de vapor o también la de mezcla visible de gases producida por la combustión de una sustancia¹. Por otra parte, el vocablo inglés "QUALITY" que traducido al español significa "calidad"² y finalmente el vocablo "VAPES" que traducido sería "vaporizadores"³. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

¹ <https://dle.rae.es/humo?m=form>

² <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/quality?q=QUALITY>

³ <https://www.wordreference.com/enes/vape>

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color blanco, dentro de un fondo negro, como se puede apreciar a continuación:-----

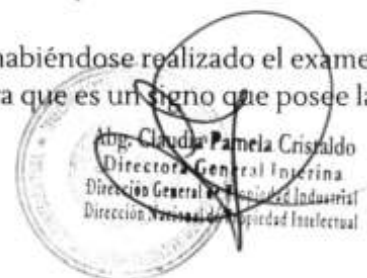


Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, 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 o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios, que provienen de una misma empresa. -----

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

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



Resolución N°

0109

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

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° 1970 de fecha 27 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 "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", clase 35, N° 49926/2023, solicitada a nombre de COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0110**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)**, contra la Resolución N° 1971 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1971 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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: "(...) La denominación "UMO QUALITY VAPES", 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 34. Basta con hacer un simple análisis de la denominación y productos protegidos para entender que, desde ningún punto de vista, se designa en la misma algún producto protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 34 serían TABACO, CIGARRILLOS, PUROS, VAPORIZADORES, PIPAS. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto que se protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el producto, a saber; PERFUMADOS, SABORIZADOS, FUERTES, SUAVES. Por ende y según lo establecido en la propia ley de marcas, artículo 2 inciso e, definitivamente la marca de mi mandante no puede ser considerada genérica ni descriptiva.../... Si bien, la marca contiene dentro de su denominación las palabras QUALITY VAPES ("vaporizadores de calidad" en el idioma inglés), el término no está siendo utilizado de forma aislada, sino, que se encuentran dentro de una denominación de fantasía, como lo es UMO QUALITY VAPES, término que, en su conjunto, forma una denominación totalmente novedosa para la clase, muy lejos de ser genérica o descriptiva (...)-----

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

Resolución N°

0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

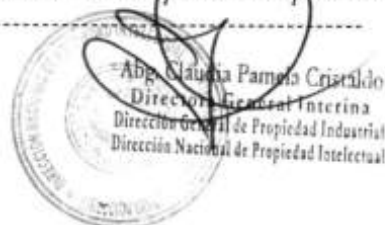
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 34 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...Cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores...". En ese sentido, la denominación solicitada "UMO QUALITY VAPES" está compuesta de tres elementos, por un lado, el término "UMO", que es una variación de ortografía o una escritura incorrecta de la palabra "HUMO" la cual posee varios significados, entre ellos el de vapor o también la de mezcla visible de gases producida por la combustión de una sustancia¹. Por otra parte, el vocablo inglés "QUALITY" que traducido al español significa "calidad"² y finalmente el vocablo "VAPES" que traducido sería "vaporizadores"³. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----



¹ <https://dic.rae.es/humo?m=form>

² <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/quality?q=QUALITY>

³ <https://www.wordreference.com/encs/vape>

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color blanco, dentro de un fondo negro, como se puede apreciar a continuación:-----



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

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

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

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

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

Resolución N°

0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----

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° 1971 de fecha 27 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 "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", clase 34, N° 49938/2023, solicitada a nombre de COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

