

Resolución N°

0141

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC S.A.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Bedson S.A.** contra la Resolución N° 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **Bedson S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2025, el representante convencional de **Bedson S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 30 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **BADGE** y la marca oponente **BEDSON**, gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas [...] Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas **BAD/GE** y **BED/SON**, en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado(...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La cercana identidad entre ambas marcas es más que evidente. Por lo tanto, ambas marcas no pueden coexistir sin crear situaciones que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de confusión del que nos habla el artículo 2° en su inciso f) previamente transcripto [...] A más de la cuasi identidad existente en las denominaciones, la solicitud ha sido depositada en la clase 5, la misma clase en la que mi mandante tiene registrada su marca en nuestro país, por lo que resulta evidente la intención de la adversa de apropiarse de la novedad de marca registrada anteriormente, causando así la asociación involuntaria por parte del consumidor (...)".-----

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

Resolución N° **0141**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC S.A.-----

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 "BADGE" (Clase 05) y la oponente "BEDSON" (Clase 05), se advierte que la solicitada coincide con la oponente únicamente en dos de las seis letras que componen esta última, a saber, "B" y "D", constituyendo dichas letras el único elemento común dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al profundizar en el análisis de los componentes restantes, se constata que ambas denominaciones presentan diferencias claras y relevantes en sus desinencias, siendo "GE" en el signo solicitado y "SON" en la marca oponente, lo cual incide de manera significativa en su configuración global. En consecuencia, al apreciar los signos en su conjunto, se concluye que 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.-----

BADGE (marca solicitada), y

BEDSON (marca oponente)

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

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada "BADGE" corresponde a un vocablo del idioma

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



Resolución N°

0141

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC S.A.-----

inglés que, traducido al español, significa "*distintivo*", "*credencial*", "*insignia*", "*chapa*" o "*placa*", evocando así un objeto identificador concreto. Por su parte, la marca oponente "**BEDSON**" constituye principalmente un apellido de origen inglés², carente de un significado conceptual específico o directo para el público en general. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

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

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BADGE", Clase 05, Expediente N° 12226/2021, solicitada a nombre de AGROTEC S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

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

³ <https://www.ancestry.com/>

Resolución N°

0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CINEMARK USA, INC.** contra la Resolución N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **CINEMARK USA, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

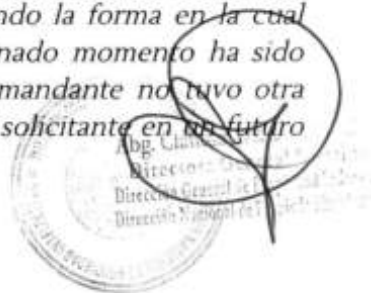
Que, en fecha 20 de mayo de 2025, el representante convencional de **CINEMARK USA, INC.** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de mayo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 02 de septiembre de 2025, 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 05 de septiembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que, analizando las marcas CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (solicitada) vs. CINEMARK (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad [...] Que también cabe señalar que la marca solicitada CINES VILLAMORRA SHOPPING cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente (...)"*-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Si bien es cierto que la contraparte ha solicitado el registro de la marca "CINES VILLAMORRA SHOPPING (imagen), como mencionáramos anteriormente, el solicitante durante el transcurso del tiempo ha ido modificando la forma en la cual presenta la marca ante el público, y se puede observar como en un determinado momento ha sido prácticamente idéntica a la de mi mandante [...] Es por este motivo que mi mandante no tuvo otra alternativa más que oponerse a esta nueva solicitud, ya que nada asegura que la solicitante en el futuro*



Resolución N° **0142**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-----

proceda una vez más a modificar la etiqueta e intente hacer uso parasitario de una marca ajena y notoriamente conocida en el sector al que dirige sus servicios [...] Asimismo, ponemos a consideración de la Sra. Directora la existencia de otras solicitudes de registro la marca "CINEMAK" N° 1313446 en clases 35 (treinta y cinco) y N° 1359869 en clase 41 (cuarenta y uno), que ha solicitado esta misma empresa "C.I.P.E.S.A" bajo la denominación social "CINEMAK S.A.", dado que los dueños de ambas firmas son los mismos e incluso el local es el mismo. Contra estas solicitudes, mi mandante presentó las respectivas oposiciones, logrando el archivo de la solicitud en la clase 35 (treinta y cinco) y también, recientemente ha obtenido una decisión favorable en el caso de oposición contra la solicitud en clase 41, esto puede ser observado en la base de datos de DINAPI [...] En efecto la empresa solicitante es la misma, ya sea que se presente como CINEMAK S.A. o como C.I.P.E.S.A., sus dueños son los mismos, el local es el mismo, y los servicios prestados de salas de cine son los mismos, y notablemente su imagen fue "mutando" hasta llegar a asemejarse en extremo a la de mi mandante, tal y como podemos percibir en las imágenes que reproducimos anteriormente. Finalmente podemos observar como la contraparte ha ido cambiando con el paso del tiempo la manera en la que exponen su marca al público consumidor, mutando de manera constante la forma de presentación de una misma marca y recalcamos, actualmente nada asegura el solicitante, en un futuro pueda volver a modificar la presentación de su marca creando así en psiquis del consumidor la ficción de que los servicios identificados bajo la marca solicitada proceden de la firma oponente (...).-----

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

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

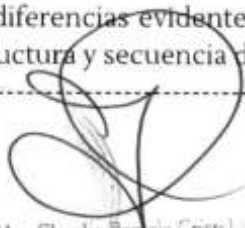
Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de la marca solicitada "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA" (Clase 41) y las marcas oponentes registradas "CINEMARK" (Clase 41), "CINEMARK PREMIER" (Clase 41) y "CINEMARK XD" (Clase 41), se advierte que ambas comparten únicamente el vocablo "CINE", elemento predominante en las marcas analizadas. No obstante, dicho elemento común se encuentra en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (marca solicitada), y

CINEMARK (marca oponente)

CINEMARK PREMIER (marca oponente)

CINEMARK XD (marca oponente)


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas en la misma clase, las siguientes marcas: CINE SUR DISTRIBUCIÓN, clase 41, Registro N° 609124 a nombre de BIO COMPANY SA; LEMON CINE, clase 41, Registro N° 588603 a nombre de LENA FERNANDEZ CHILO; CINE LAS HORTENSIAS, clase 41, Registro N° 584932 a nombre de MIGUEL ANGEL FLECHA; CINE AL MEDIODIA, clase 41, Registro N° 567119 a nombre de Hispanoamerica T.v. Del Paraguay S.A.; CINE LAGO DE SALEMMA, clase 41, Registro N° 505093 a nombre de SALEMMA RETAIL S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente, pretender utilizar con exclusividad una palabra con la cual ya coexiste previamente.-----

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

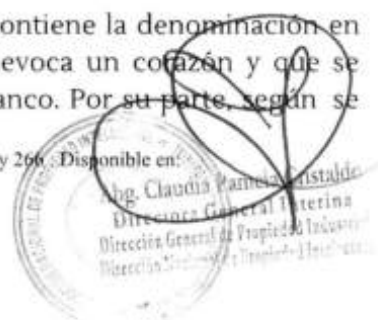
Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"². En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación en tonos naranja y gris oscuro y con una figura irregular color naranja que evoca un corazón y que se encuentra en el lado derecho del logotipo, todo esto dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en:

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

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



Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-----

observa en el sistema informático de la institución, la titular CINEMARK USA, INC., posee registradas etiquetas una tipografía especial de color negro en un fondo blanco. En conclusión, entre la marca oponente 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. -----

Marca Solicitada



Marcas Oponente

Reg. N° 455553



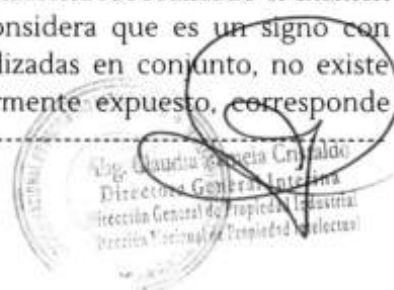
Reg. N° 581506

CINEMARK

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante C.I.P.E.S.A., ya cuenta con el registro de las marcas "VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA" Clase 41, Registro N°595411; "VILLAMORRA SHOPPING NIGHT Y ETIQUETA" Clase 41, Registro N°441757; "SC SUPER CLUB BY VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA" Clase 35, Registro N°612910. Por ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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. -----



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

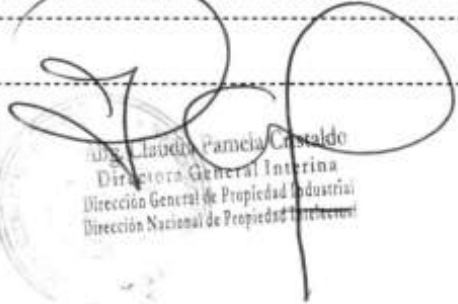
Resolución N°

0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 38999/2017, solicitada a nombre de C.I.P.E.S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de A.J S.A Calidad Ante Todo y la representante convencional de Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) contra la Resolución N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de A.J S.A Calidad Ante Todo e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos.-----

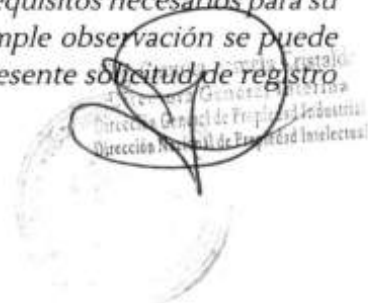
Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de A.J S.A Calidad Ante Todo expresó agravios; dictándose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de AJINOMOTO CO., INC. contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024.-----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA).---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro



Resolución N°

0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)-----

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 01 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)-----

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2-VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)-----

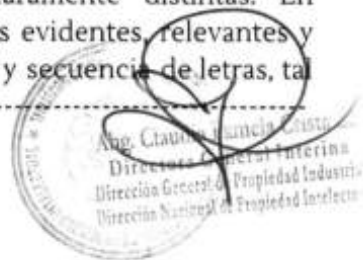
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

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 la marca oponente. -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 01) coincide con dos de las ocho letras que conforman la marca oponente "A.J. VIERCI" (Clase 01). No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y

A.J. VIERCI (marca oponente)



Resolución N°

0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

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

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"². En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la oponente es marca denominativa. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Marca Solicitada

Comer Bien, Vivir Bien.

Aj
AJINOMOTO

Marca Oponente

denominativa

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "AJINOMOTO" Clase 01, Registro N°515639; "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N°603320; "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; "AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551;

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

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



Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

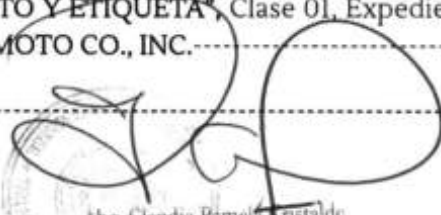
"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°528333; "AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°515638; "AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, incluso en la misma clase, los cuales ya coexisten con la marca oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 859 de fecha 27 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 "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, Expediente N° 05513/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0144**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 04 de marzo 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 24 de julio de 2024, el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024. -----

Que, en fecha 07 de marzo de 2025 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)**.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ;SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ;HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro

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

Resolución N° **0144**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)-----

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado. [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vieri Mendoza goza de notoriedad en el país (...)-----

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2-VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA [...] Que en el siguiente párrafo argumenta que la concesión de registro ocasionará la DILUCIÓN DE MARCA y la pérdida de su capacidad distintiva. ¿De qué productos con su marcas está alegando? No existe ni un solo producto en el mercado con las marcas de la adversa. Es importante recalcar que estamos tratando con productos No servicios, y en la Clase 01 de la Clasificación de Niza. (...)-----

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 la marca oponente. -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 05) coincide con dos de las ocho letras que conforman la marca oponente "A.J. VIERCI" (Clase 05). No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y

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

Resolución N° **0144**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

A.J. VIERCI (marca oponente)

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

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"². En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la oponente es marca denominativa. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Marca Solicitada

Comer Bien, Vivir Bien.

Aj
AJINOMOTO

Marca Oponente

denominativa

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "AJINOMOTO" Clase 01,

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

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



Resolución N° **0144**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

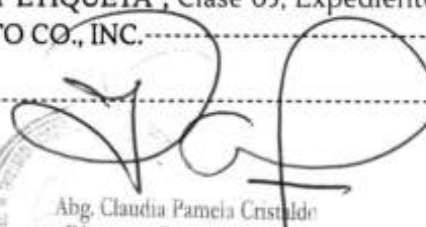
Registro N°515639; "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N°603320; "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; "AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551; "AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°528333; "AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°515638; "AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con la marca oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 860 de fecha 27 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 "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, Expediente N° 05514/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** expresó agravios; dictándose en fecha 27 de enero 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 16 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.**. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su



Resolución N° **0145**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)-----

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 32 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)-----

Que, se agravia el apelante **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior pues, si bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones, sugiere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos. [...] En virtud de lo expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)-----

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)-----

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significado asociado con una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurrente, solo contiene dos



Resolución N°

0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA." (...).-----

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 la marca oponente. -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 32) comparte dos de los nueve elementos que posee la marca oponente "¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 32). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que conforman la segunda marca oponente "A.J. VIERCI" (Clase 32). No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y

¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A.J. VIERCI (marca oponente)

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

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



Resolución N° **0145**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Marca Solicitada

Comer Bien, Vivir Bien.



Marcas Oponentes

denominativas

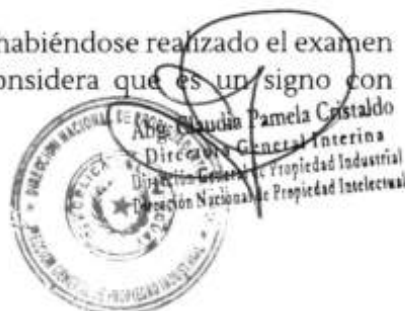
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 32, Registro N°461569; **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°605686; **"AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°523551; **"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°528333; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°515638; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase y en clases relacionadas, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.**-----

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

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**

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

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



Resolución N°

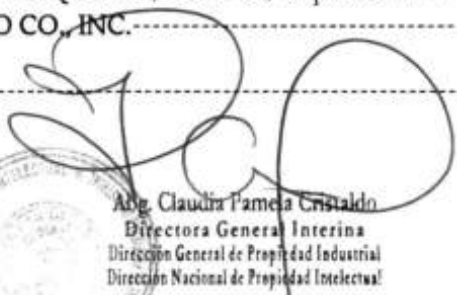
0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto 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 "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 32, Expediente N° 05510/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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



Resolución N°

0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de diciembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.** Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ;SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ;HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su



Resolución N°

0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)".-----

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 30 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)".-----

Que, se agravia el apelante **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior pues, si bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones, sugiere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos. [...] En virtud de lo expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)".-----

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)".-----

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significado asociado con una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurrente, solo contiene dos

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

Resolución N° **0146**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA." (...):-----

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 la marca oponente. -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 30)** comparte dos de los nueve elementos que posee la marca oponente **"¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 30)**. De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que conforman la segunda marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 30)**. No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y

¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A.J. VIERCI (marca oponente)

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

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



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

Resolución N°

0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Marca Solicitada

Comer Bien, Vivir Bien.



Marcas Oponentes

denominativas

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°605686; **"AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°523551; **"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°528333; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°515638; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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

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

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



Resolución N°

0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto 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 "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 30, Expediente N° 05512/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0147**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de diciembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 14 de febrero de 2024, fueron contestadas las expresiones de agravios por el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.** Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...).-----

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 29 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...).-----

Que, se agravia el apelante **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior pues, si bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones, sugiere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "desicivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos. [...] En virtud de lo expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...).-----

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...).-----

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significado asociado con una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurrente, solo contiene dos


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

Resolución N° **0147**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA." (...).-----

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 la marca oponente. -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 29)** comparte dos de los nueve elementos que posee la marca oponente **"¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 29)**. De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que conforman la segunda marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 29)**. No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y

¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A.J. VIERCI (marca oponente)

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

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


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

Resolución N° **0147**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Marca Solicitada

Comer Bien, Vivir Bien.



Marcas Oponentes

denominativas

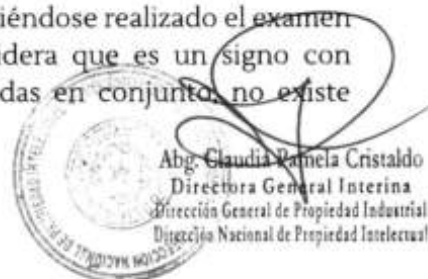
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 29, Registro N°567010; **"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"** Clase 29, Registro N°526987; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 29, Registro N°515643; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 29, Registro N°472825. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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

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

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



Resolución N°

0147

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto 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 "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 05509/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N°

0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico **BET**, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra **BET** significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi mandante es titular de la marca "**BETGIANK**", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "**APOSTA.LA BY BETGIANK**" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos productos [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] **DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN. HECHO ESTE**


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Vs. "BETGIANK" ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...).-----

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: "(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET", "RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41, 42, y 9) (...)."-----

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 "COOLBET" (Clase 41) y las oponentes "BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número


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

Resolución N°

0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"². Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas "COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTALA BY BETGIANK" (oponente), coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **RIOBET**, clase 41, Registro N° 504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **BET24HS**, clase 41, Registro N° 462840 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; **PYBET**, clase 41, Registro N° 504074 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **HOTBET**, clase 41, Registro N° 599953 a nombre de VIMERICA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

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

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

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

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



Resolución N° **0148**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET" Clase 9, Registro N°598506. Por ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COOLBET", Clase 41, Expediente N° 63318/2021, solicitada a nombre de SUREWIN LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N°

0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 968 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 968 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico **BET**, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra **BET** significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi mandante es titular de la marca "**BETGIANK**", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "**APOSTA.LA BY BETGIANK**" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] **DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE**



Resolución N° **0149**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Vs. "BETGIANK", Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...).-----

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: "(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET", "R10BET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41, 42, y 9) (...)."-----

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 "COOLBET" (Clase 42) y las oponentes "BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número



Resolución N°

0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas "COOLBET" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTALA BY BETGIANK" (oponente), coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: R10BET, clase 42, Registro N° 504079 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; ANADIE.BET, clase 42, Registro N° 590323 a nombre de JAVIER ANTONIO OCAMPOS; PYBET, clase 42, Registro N° 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

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

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

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

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


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

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. -----

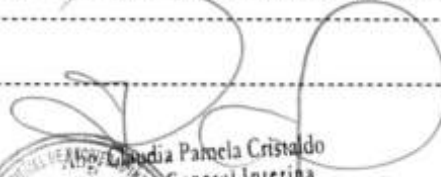
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET" Clase 9, Registro N°598506. Por ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 968 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COOLBET", Clase 42, Expediente N° 63320/2021, solicitada a nombre de SUREWIN LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0150**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico **BET**, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra **BET** significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi mandante es titular de la marca "**BETGIANK**", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "**APOSTA.LA BY BETGIANK**" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] **DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE**

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

Resolución N° **0150**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETA Vs. "BETGIANK" Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...).

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: "(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET", "RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41, 42, y 9) (...)".

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 "COOLBET Y ETIQUETA" (Clase 42) y las oponentes "BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: —

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número

Resolución N° **0150**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

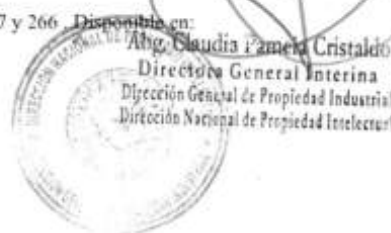
Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas "COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (oponente), coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **RIOBET**, clase 42, Registro N° 504079 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **ANADIE.BET**, clase 42, Registro N° 590323 a nombre de JAVIER ANTONIO OCAMPOS; **PYBET**, clase 42, Registro N° 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

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

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas son marcas denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura de un oso que

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

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



Resolución N° **0150**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva. -----

marca solicitada

COOLBET 

marca base rechazo

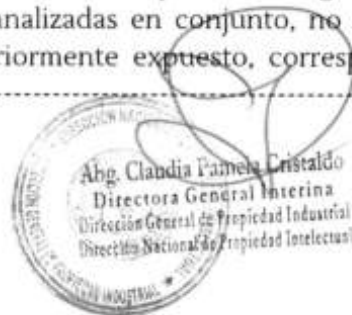
denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET" Clase 9, Registro N°598506. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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. -----



Resolución N°

0150

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente N° 63370/2021, solicitada a nombre de SUREWIN LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0151

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico **BET**, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra **BET** significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi mandante es titular de la marca "**BETGIANK**", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "**APOSTA.LA BY BETGIANK**" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos servicios [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] **DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN. HECHO ESTE**

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETA Vs. "BETGIANK" Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...).-----

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: "(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET", "RI0BET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41, 42, y 9) (...).

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 "COOLBET Y ETIQUETA" (Clase 41) y las oponentes "BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número

Resolución N°

0151

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)"-----

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas "COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (oponente), coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **RIOBET**, clase 41, Registro N° 504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **BET24HS**, clase 41, Registro N° 462840 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; **PYBET**, clase 41, Registro N° 504074 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **HOTBET**, clase 41, Registro N° 599953 a nombre de VIMERICA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

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

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas son marcas denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura de un oso que

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

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

Resolución N° **0151**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva. -----

marca solicitada

COOLBET 

marca base rechazo

denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET" Clase 9, Registro N°598506. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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. -----


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

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

Resolución N°

0151

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 889 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 63369/2021, solicitada a nombre de SUREWIN LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0152

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 18 de julio de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de julio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico **BET**, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra **BET** significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi mandante es titular de la marca "**BETGIANK**", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "**APOSTA.LA BY BETGIANK**" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 09, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 09, y para los mismos productos [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] **DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE**

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

Resolución N° **0152**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETA Vs. "BETGIANK" Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...).-----

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: "(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET", "RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".-----

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 "COOLBET Y ETIQUETA" (Clase 09) y las oponentes "BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número

Resolución N°

0152

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

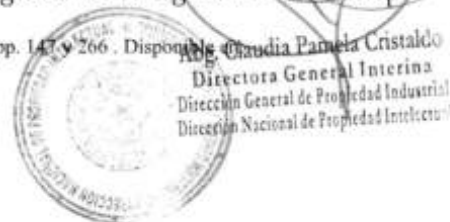
Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas "COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (oponente), coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **BET24HS**, clase 09, Registro N° 462261 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; **PYBET**, clase 09, Registro N° 504072 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **RIOBET**, clase 09, Registro N° 504076 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.-----

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

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas son marcas denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura de un oso que

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

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



Resolución N° 0152

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva. -----

marca solicitada

COOLBET 

marca base rechazo

denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET" Clase 9, Registro N°598506. Por ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, en la misma clase y que coexiste con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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. -----


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

Resolución N°

0 152

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", Clase 09, Expediente N° 63323/2021, solicitada a nombre de SUREWIN LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0153

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A. -----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A., contra la Resolución N° 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 28 de noviembre de 2017 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 07 de mayo de 2019. Por providencia de fecha 23 de Julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CEMENTECH" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, la solicitud de marca CEMENTECH en la clase 19 si bien es una solicitud adecuada fin de proteger "Cemento, cemento de amianto, cemento de absteto, enlucidos de cemento (ignífugos), postes de cemento, placas de cemento, cementos para altos hornos, cementos para hornos", desde ningún punto de vista se le puede considerar como marca genérica, designación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica de los productos comprendidos en la clase 19 .../... resulta más que evidente que al tiempo de rechazar la solicitud de mi mandante, no se tuvo en cuenta que la denominación "CEMENTECH" es un nombre ficticio, y hasta hoy día la citada marca ya se encuentra registrada y pertenece a mi cliente(...)". -----

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

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

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

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

Resolución N° **0153**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A. —————

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 "CEMENTECH" 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 resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "CEMENTECH" pretende obtener cobertura para productos de la clase 19, específicamente para: *"Cemento, cemento de amianto, cemento de absteto, enlucidos de cemento(ignífugos), postes de cemento, placas de cemento, cementos para altos hornos, cementos para hornos"*. —————

Al realizar el análisis de la denominación solicitada en referencia con los productos solicitados, se puede percibir que la misma describe los productos, ya que la desinencia TECH hace referencia a *TECNOLOGÍA*, es así que al utilizarla hace alusión directa a características del producto, otorgándole la cualidad tecnológica: CEMENTECH; razón por la cual esta dependencia considera que la denominación solicitada es descriptiva para los productos solicitados y se halla incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. —————

Que, la parte solicitante alega en su escrito de expresión de agravios que ya posee derechos adquiridos sobre la denominación, razón por la cual no corresponde el rechazo de la presente solicitud. No obstante, al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifica el **registro No. 455137** de la marca CEMENTECH en la clase 38, para los: **"servicios de acceso de usuario a redes informáticas mundiales (redes sociales)."** En ese sentido, conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN EL PARAGUAY" que dispone: *"Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca."* —————

Que, también el mismo material **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** se dispone lo siguiente: *"(...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad, superioridad o aptitud de los productos o servicios. Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser descriptivos de la calidad de ciertos productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o 'HIPER LIGERO'(...). El mismo material señala: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse descriptivas y no serían registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción, exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los derechos de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos, servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de*

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

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

Resolución N° **0153**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A. -----

comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "LÍNEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente (...)". El subrayado es nuestro.-----

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro?, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

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."*³. 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, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CEMENTECH", clase 19, Acta N° 01048/2017, solicitada a nombre de EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N°

0154

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 1039477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.I.R.L. -----

Asunción, 31 MAR 2026

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 19 de diciembre de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*"-----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 1038477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.I.R.L., y dar continuidad a su tramitación. -----

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

**LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "PLAYERS Y ETIQUETA", expediente N° 1039477, clase 09, a nombre de PRO-INDUST E.I.R.L. -----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. -----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----


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

Resolución N° **0155**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.** contra la Resolución N° 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 25 de junio de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 13 de noviembre de 2018. Por providencia de fecha 22 de abril de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

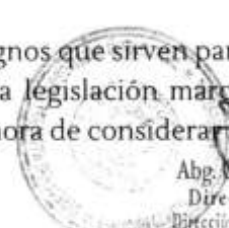
Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "PRO FINANZAS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones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

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Al respecto, manifestamos al Sr. Director que en defensa de nuestra solicitud de registro de la marca solicitada "PROFINANZAS", y, con respecto a la Denominación, constituye una palabra de fantasía, compuesta de dos palabras "PRO FINANZAS", es una palabra compuesta, que no se utiliza por separado. Es decir no hay una marca con la denominación PRO o FINANZAS por lo que al considerar que el estudio realizado para la registrabilidad se hace con la denominación completa es decir PROFINANZAS, y dicha denominación no puede ser considerada como genérica, sino que de fantasía .../... La combinación de "PROFINANZAS", resulta por demás especial y novedosa para constituir una nueva marca, dado que la palabra PROFINANZAS, gráfica y fonéticamente constituye un término de fantasía por lo cual negamos que sea el nombre genérico o designa algún producto o servicios de la clase 36(...)*" -----

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

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

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


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

Resolución N° **0155**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.-----

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 "PRO FINANZAS" 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 resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PRO FINANZAS" pretende obtener cobertura para **servicios de la clase 36**, que textualmente describe: "*Servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios*". -----

Al realizar el análisis de la denominación solicitada en referencia con los servicios solicitados, se puede percibir que la misma describe los servicios, ya que el vocablo **PRO** hace referencia a *ventaja, provecho o un aspecto favorable* y va acompañado del vocablo **FINANZAS** que hace referencia directa a los servicios pedidos. De ello se colige que la presente solicitud de registro sí describe al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. -----

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro?**, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **PRO FINANZAS** como denominación, sólo describen el servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

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*".¹ 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, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N° **0155**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO 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, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PRO FINANZAS", clase 36, Acta N° 36118/2014, solicitada a nombre de **UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.** -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0156**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21118/2015, SOLICITADA POR CARLOS MAMORU AJITA. -----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARLOS MAMORU AJITA** contra la Resolución N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **CARLOS MAMORU AJITA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 26 de marzo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 12 de abril de 2018. Por providencia de fecha 12 de julio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) al respecto mi representada, solicitó el registro de la marca "SERVICIO DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO" para cubrir servicios de la clase 36, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia .../... mi representada es propietaria del Registro No. 385.566 para la marca SPC SERVICIO DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO Y ETIQUETA, en clase 36 .../... como así también de los Registros Nos. 430.798 y 431.901, para la marca SPC en clases 35 y 36(...)" -----

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

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

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


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

Resolución N° **0156**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21118/2015, SOLICITADA POR CARLOS MAMORU AJITA. -----

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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO" pretende obtener cobertura para **servicios de la clase 36**, que textualmente describe: "Agencias de cobro de deudas; agencias de crédito; análisis financiero; consultoría financiera; descuento de facturas (factoraje); gestión de financiera; información financiera; operaciones financieras; préstamos a plazos; préstamos (financiación); transacciones financieras; verificación de cheques." De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. -----

Que, respecto al registro alegado por la parte solicitante en su escrito de expresión de agravios, individualizado con el N° 385.566 de la marca SPC SERVICIO DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO Y ETIQUETA, se verifica en el sistema informático de la Institución, que ha sido renovado por el Registro N° 571758 -siendo éste último el vigente-, en ese sentido se verifica que en el registro mencionado: **"*No se reivindica las palabras servicio de protección al crédito"**, razón por la cual la exclusividad otorgada por el registro marcario mencionado se da sobre los otros elementos que componen al signo distintivo, como ser SPC y la etiqueta solicitada. -----

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro?**, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO** como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

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*".

Resolución N°

0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21118/2015, SOLICITADA POR CARLOS MAMORU AJITA. -----

*de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."*¹. 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, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", clase 36, Acta N° 21118/2015, solicitada a nombre de CARLOS MAMORU AGITA.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N° **0157**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A. -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TALAVERA ORTELLADO S.A.** en contra de la Resolución N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **TALAVERA ORTELLADO S.A.**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 28 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, el representante convencional de **TALAVERA ORTELLADO S.A** expresa agravios en fecha 13 de febrero de 2019. Por providencia de fecha 17 de julio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)habíéndose 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 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., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, la denominación "RENTO" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Ottamendi, cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" y el mismo autor nos proporciona los siguientes ejemplos: "Es el caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR, MAQUINA, MUEBLE, ASIENTO". (Ver Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Quinta Edición Actualizada y Ampliada, Abeledo-Perrot (1995), pág. 72) .../... mi parte rechaza que la solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto que a simple vista y sin mayores arranques de locuacidad, salta que la palabra RENTO se entiende de forma manifiesta, atributo de especialidad y carácter novedoso(...)". -----

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 "RENTO" fue presentada para cubrir servicios de la clase 37 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Alquiler de bulldozers; Alquiler de compresores de gas y aire;

Resolución N° **0157**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A. -----

Alquiler de máquinas de construcción; Alquiler de máquinas y aparatos para la construcción; Alquiler de plataformas de perforación-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "RENTO" 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 "RENTO" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "RENTO 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, 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 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 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 prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

Abbe Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Indus
Dirección Nacional de Propiedad Intele

Resolución N° **0157**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTY Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "RENTY", clase 37, Acta N° 66375/2017, solicitada a nombre de **TALAVERA ORTELLADO S.A.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0158**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD. -----

Asunción, 31 MAR 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD**, contra la Resolución N° 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de marzo de 2020 el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD** expresó agravios el apelante. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "PROGAMER" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que el fundamento expresado en la citada Resolución es visiblemente inexacto, puesto que confunden conceptos y principios básicos de Propiedad Industrial al determinar lo que efectivamente constituye una marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios. Que, la marca de mi mandante se encuentra limitada a cubrir específicamente: "Juegos, máquinas de videojuegos; juguetes". De ninguna manera con la denominación solicitada se designan directa o indirectamente los servicios detallados en dicha clase .../... con la denominación solicitada no se designan directa o indirectamente los productos detallados en dicha clase, no indica absolutamente nada respecto a productos y no es congruente cualquier argumento contrario (...)".-----

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

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

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



Resolución N° **0158**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD. —————

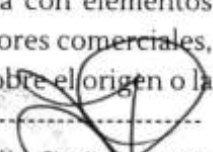
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PROGAMER" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PROGAMER Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 28, que textualmente describe: "Juegos, máquinas de videojuegos, juguetes." —————

Que, conviene traer a colación lo dispuesto en las "**DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY**"¹ señalan cuanto sigue: "(...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refieran a **indicadores reales o plausibles referidos a la calidad, superioridad o aptitud de los productos o servicios**. Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser descriptivos de la calidad de ciertos productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o 'HIPER LIGERO'(...). El mismo material señala: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse descriptivas y no serían registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción, exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los derechos de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos, servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "LÍNEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente (...)" El subrayado es nuestro. —————

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar PROGAMER como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. —————

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. —————


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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 121 y 130. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0158**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD. -----

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: *"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."*². El subrayado es nuestro. -----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PROGAMER", clase 28, Acta N° 94912/2017 solicitada a nombre de ADEL HASSAN AWAD. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


Aho: Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N°

0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMACO S.A.** en contra de la Resolución N° 851 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **FARMACO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 851 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

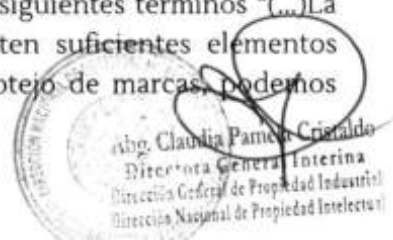
Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de **FARMACO S.A.** expresó agravios; en fecha 07 de abril de 2022 **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta Dirección llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)analizando las marcas en conflicto, entre la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" y la marca "LANDERLAN" (oponente), NO existen similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: ambas marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusión y/o asociación a la marca base de la oposición. .../... Esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en conjunto. Así podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la objeción realizada, estas no dejan la misma impresión. Por ello, concluimos que no hay identidad, por lo que resulta viable la coexistencia pacífica de las marcas en pugna(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FARMACO S.A.** y manifiesta: "(...)resulta totalmente falsa la aserción de que las denominaciones son perfectamente disímiles e inconfundibles. Que el hecho de que la misma carezca de fundamentación agrava la ilegalidad de la citada resolución pues se comenten no solo errores "in iudicando" al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestión, sino también "in procedendo" al carecer de motivación suficiente y al negar la fundamentación de la oposición que se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones enfrentadas son casi idénticas y ambas están depositadas en la misma clase. De esta forma tenemos que entre **PROLANDER SUPLEMENTOS** (solicitada) vs. **LANDERLAN** (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, la Resolución del inferior carece de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en el derecho y la doctrina imperante(...)" -----

Que, el solicitante **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios, en los siguientes términos "(...)La oponente menciona en su escrito de expresión de agravios que no existen suficientes elementos diferenciadores entre las marcas enfrentadas. Sin embargo, al realizar un cotejo de marcas, podemos


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

Resolución N° **0159**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

confirmar que la Resolución tiene fundamentación razonable .../... podemos notar como primer elemento diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada. Nos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa .../... Este elemento visual es de suma importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto o en el servicio que desea adquirir .../... tenemos el aspecto ortográfico de las marcas en pugna. Por un lado tenemos a la marca registrada "LANDERLAN" está compuesta por (9) nueve letras y tres sílabas, en tanto que la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS" está compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés letras y a su vez cuenta con siete sílabas(...).-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA** (solicitada en clase 05) y la marca **LANDERLAN** (registrada en la clase 05). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA**", clase 05, con la marca oponente "**LANDERLAN**" registrada en la clase 05. -----

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (marca solicitada)

LANDERLAN (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**PROLANDER SUPLEMENTOS**" y la marca oponente "**LANDERLAN**", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene dos vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente, acerca de la extrema similitud en las denominaciones **PROLANDER - LANDERLAN**, sin embargo esta dependencia

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

Resolución N°

0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. -----

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

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

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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 (clase solicitada en estos autos y en la cual se encuentra inscrita la marca oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: LANDERFIT, Registro N° 448595 a nombre de MUNDO FIT S.A; LANDERBAR, Registro N° 582094 a nombre de MUNDO FIT S. A.; ETILANDER, Registro N° 567916 a nombre de LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A; MESOLANDER, Registro N° 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia Barrientos; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05 con dicha denominación -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

En ese sentido, 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..." -----

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



Resolución N° **0159**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la imagen de un puño cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en diagonal la demoninación PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 05 y "LANDERLAN", en la clase 05. ----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, 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° 851 de fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 78259/2016 a nombre de DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0160

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMACO S.A.** en contra de la Resolución N° 359 de fecha 31 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **FARMACO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 359 de fecha 31 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

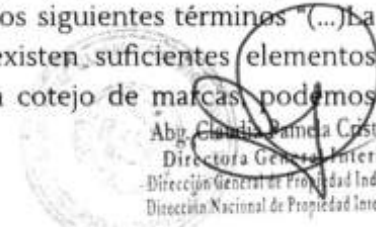
Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de **FARMACO S.A.** expresó agravios; en fecha 04 de abril de 2022 **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta Dirección llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizadas las marcas "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" (marca solicitada para la clase 35) vs. "LANDERLAN" (marca oponente registrada en la clase 05), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas si bien comparten sílabas en común en sus denominaciones, son diferentes en los planos visual y fonético, al pronunciar ambas denominaciones se puede apreciar que son disímiles, por lo que esta Dirección considera que la oposición es improcedente y por consiguiente corresponde la prosecución del registro de la marca solicitada .../... otro aspecto que esta Dirección considera relevante destacar es que el solicitante petitiona el registro de una marca de tipo mixta, debido a que cuenta con un distintivo y/o logotipo que le proporciona otros rasgos especiales y propios a su marca(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FARMACO S.A.** y manifiesta: *"(...) resulta totalmente falsa la aserción de que las denominaciones son perfectamente disímiles e inconfundibles. Que el hecho de que la misma carezca de fundamentación agrava la ilegalidad de la citada resolución pues se comenten no solo errores "in iudicando" al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestión, sino también "in procedendo" al carecer de motivación suficiente y al negar la fundamentación de la oposición que se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones enfrentadas son para clases distintas pero relacionadas y son casi idénticas. De esta forma tenemos que entre PROLANDER SUPLEMENTOS (solicitada) vs. LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, la Resolución del inferior carece de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en el derecho y la doctrina imperante(...)"* -----

Que, el solicitante **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios, en los siguientes términos *"(...) la oponente menciona en su escrito de expresión de agravios que no existen suficientes elementos diferenciadores entre las marcas enfrentadas. Sin embargo, al realizar un cotejo de marcas podemos*


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

Resolución N° **0160**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

confirmar que la Resolución tiene fundamentación razonable. Principio de especialidad - Clases distintas. Es menester hacer mención al Principio de Especialidad cuando confrontamos dos marcas cuyas clases son distintas y no llevan ningún tipo de relación entre ambas. Este principio establece los límites de protección marcaria debido a que el titular de una marca registrada tendrá derechos exclusivos solamente sobre los productos o servicios para los cuales fue registrada .../... podemos notar como primer elemento diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada. Nos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa .../... Este elemento visual es de suma importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto o en el servicio que desea adquirir .../... tenemos el aspecto ortográfico de las marcas en pugna. Por un lado tenemos a la marca registrada "LANDERLAN" está compuesta por (9) nueve letras y tres sílabas, en tanto que la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS" está compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés letras y a su vez cuenta con siete sílabas(...). -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y la marca **LANDERLAN** (registrada en la clase 05). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA**", clase 35, con la marca oponente "**LANDERLAN**" registrada en la clase 05. -----

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (marca solicitada)

LANDERLAN (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**PROLANDER SUPLEMENTOS**" y la marca oponente "**LANDERLAN**", por más que compartan letras no se leen de la misma manera. -----

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

Resolución N°

0160

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene dos vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema similitud en las denominaciones **PROLANDER - LANDERLAN**, sin embargo esta dependencia administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. -----

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

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

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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 05** (clase en la cual se encuentra inscrita la marca oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **LANDERFIT**, Registro N° 448595 a nombre de MUNDO FIT S.A.; **LANDERBAR**, Registro N° 582094 a nombre de MUNDO FIT S. A.; **ETILANDER**, Registro N° 567916 a nombre de LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.; **MESOLANDER**, Registro N° 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia Barrientos; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05 con dicha denominación -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

En ese sentido, 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

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



Resolución N° **0160**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----

los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la imagen de un puño cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en diagonal la demoninación PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 35 y "LANDERLAN", en la clase 05. ---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, 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° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 78258/2016 a nombre de DIEGO TOME KANONNIKOFF. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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