DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0262

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** en contra de la Resolución N° 739 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 739 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 21 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de abril de 2026 el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de abril de 2026. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca VITALMAG ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1714643 VITALMEG Clase 5 Registro Titular 441455 Guayaki S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** y manifiesta: *"(...)En el caso de autos, las marcas "VITALMAG" y "VITALMEG" presentan diferencias sustanciales. Desde el punto de vista fonéticos, la variación en la sílaba final -"MAG" frente a "MEG"- genera una sonoridad distinta, fácilmente perceptible. Además el elemento común "VITAL" posee un carácter marcadamente evocativo en el ámbito de la salud y bienestar, tanto en la clase 05 como en la 35, especialmente cuando los servicios se vinculan con la comercialización de productos farmacéuticos. Se trata de un término de débil fuerza distintiva, que no puede ser monopolizado ni utilizado como fundamento exclusivo para impedir el registro de signos que incorporen elementos diferenciadores .../... Por otra parte, el público consumidor de los servicios comprendidos en la clase 35 no es el consumidor masivo típico de los productos farmacéuticos, sino un sujeto con mayor grado de atención, muchas veces vinculado a actividades comerciales o empresariales, lo que reduce significativamente la posibilidad de confusión(...)".* ----------

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

Abg. Carlos Ramón Cristaldo
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0262

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ----------

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

Que, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. ----------

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

VITALMAG (solicitada), y

VITALMEG (base de rechazo)

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

En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita **"VITALMAG"** (clase 35) introduce una variación en la vocal de la sílaba final (A/E) en relación a la marca antecedente **"VITALMEG"** (clase 05). Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no resulta suficiente para generar confusión. ----------

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

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

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

Resolución N° 0262

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA 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 ALEOSAN[1] (...)"*. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para la clase 35: *"Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Gestión y administración de un negocio comercial, servicios de venta de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; promoción de ventas para terceros"*; la marca antecedente se encuentra registrada en la clase 05, para todos los productos, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[2]. ----------

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 05 -clase de la marca antecedente- con denominaciones similares y que se encuentran coexistiendo pacíficamente, Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **VITALIX**, Registro No. 607064; **VITALE**, Registro No. 562887; **VITALIN**, Registro No. 479599; **VITALDÍA**, Registro No. 625099; **VITALUX**, Registro No. 585312; **VITALIT**, Registro No. 573130; **VITALITE**, Registro No. 538870, extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 05 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. ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca 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*

---

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

[2] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robirsa, Buenos Aires, 1946.

[3] "Clasificación-NIZA-13-Español version 2026
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacion#tab=Tabla1

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0262

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ----------

mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."[1]. De la coexistencia de las marcas registradas mencionadas en el párrafo anterior se colige que existen marcas concedidas en la clase 05, con el elemento VITAL en común y que se diferencian en la sílaba final, que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado sin que ello implique confusión o afecte la libre competitividad de las mismas.

Que, el Artículo 16 de la Ley 1294/98 De Marcas dispone: "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, las denominaciones de la marca solicitada y el antecedente difieren en la composición de sus respectivos sufijos: MAG - MEG, es así que aunque las mismas compartan sus raíces, esta diferencia en sus terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil: **VITALMAG - VITALMEG.** ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 739 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITALMAG"**, clase 35, Expediente. **N° 31437/2025**, solicitada a nombre de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Claudia Pastén Gonzalez
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Juzgo Oralmente N° 1 de, CABA, Abierto Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0263

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADELGAMATE IJOJAHA'YVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE MOUSQUERE. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **PAUL ANDRE MOUSQUERE** bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Patricio Javier Pirovano, en contra de la Resolución N° 3054 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de marzo de 2026 se presenta **PAUL ANDRE MOUSQUERE** bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Patricio Javier Pirovano, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3054 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 31 de marzo de 2026, **PAUL ANDRE MOUSQUERE** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de abril de 2026. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)en primer lugar, debo manifestar que la marca "ADELGAMATE IJOJAHA'YVA" no puede ser considerada genérica ni descriptiva, teniendo en cuenta que mi marca constituye término de fantasía, fruto de mi ingenio en donde conjugan varias palabras conceptuales. Que, resulta sorprendente y me causa agravios la resolución recurrida no solamente porque la misma es una marca que reúne las exigencias de la ley a los efectos de su concesión, sino por la violación al principio de igualdad que debe primar a favor de todas las personas tanto físicas como jurídicas que solicitan ante la D.I.N.A.P.I. el registro de su marca. Que, en efecto existe una infinidad de marcas registradas en la misma clase 30 y en tantas otras clases que utilizan las denominaciones "ADELGA" y "MATE" en su denominación, y que no han sido consideradas genéricas ni descriptivas, sino por el contrario han sido concedidas y a la fecha siguen vigentes. Como ejemplo podemos citar solamente algunas .../... la composición fonética de mi marca hace que esta, bajo ningun termino pueda considerarse genérica ni descriptiva, ya que es la unión de las palabras "YERBA MATE" y "ADELGAZANTE", toma parte de esas dos palabras para crear la palabra de fantasía "Adelgamate", que no es el sustantivo técnico ni la denominación usual de ningún productos de la clase 30 .../... La palabra "IJOJAHA'YVA" no puede considerarse descriptivo sino un calificativo laudatorio para el producto .../... Es importantísimo mencionar que poseo el nombre "Adelgamate" para la clase 30 en distintos países de la región, como Argentina, Chile y Uruguay, a esta presentación adjunto copias de los certificados de registro de marcas(...)"* ----------

Ana Carina [illegible] Director [illegible] Industrial

Resolución N° 0263

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADELGAMATE IJOJAHA'YVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE MOUSQUERE. ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**ADELGAMATE IJOJAHA'YVA**" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Yerba mate y té"***. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**ADELGAMATE IJOJAHA'YVA**" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "**ADELGAMATE IJOJAHA'YVA**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional y tampoco brinda información sobre las características de los productos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "**ADELGAMATE IJOJAHA'YVA**" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El elemento "**ADELGAMATE**" es la unión de los vocablos ADELGAZANTE+MATE resultando así en un vocablo de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente; por su parte, el elemento "**IJOJAHA'YVA**" es un vocablo del idioma guaraní que significa "inigualable, incomparable o único", por tanto, es considerado un vocablo laudatorio, sin embargo, al estar acompañado de "**ADELGAMATE**" hace que el conjunto de la frase sea suficientemente distintiva a pesar del carácter laudatorio de "**IJOJAHA'YVA**". ----------

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 ellos. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."* ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares que utilizan los vocablos "YERBA MATE" o "ADELGAZANTE" como parte de

Resolución N° 0263

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADELGAMATE IJOJAHA'YVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE MOUSQUERE. ----------

su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **YERBA MATE COLON MEJOR IMPOSIBLE (SLOGAN)**, Registro No. 627190; **YERBA MATE AGUANTADORA**, Registro No. 621634; **YERBA MATE MATERE**, Registro No. 632922; **YERBA MATE INDEGA FRESCA**, Registro No. 613236; **Yerba Mate Aromática Menta y Limón**, Registro No. 601781; **TE ADELGAZANTE I MBARETÉ**, Registro No. 537918; **CAMPESINO TE CUIDA - ADELGAZANTE;** Registro No. 436864; extremo que demuestra que las marcas con los vocablos MATE/YERBA MATE/ADELGAZANTE coexisten pacíficamente en el mercado a nombre de diversos titulares. ----------

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 12 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° **3054 de fecha 15 de octubre de 2025** dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ADELGAMATE IJOJAHA'YVA"**, clase 30, Acta N° 60221/2024, solicitada a nombre de **PAUL ANDRE MOUSQUERE.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ----------

Ana Claudia Portillo Gonzalez
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0264

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N° 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. Oscar Schouten, en contra de la Resolución N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2025 se presentan **NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. Oscar Schouten, e interponen Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 525 de fecha 18 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 525 de fecha 18 de marzo de 2025. ----------

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 se presentan **NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interponen Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 15 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de febrero de 2026 se presentan **NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresan agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de febrero de 2026. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca NICOLETTA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-172787I NICOLETTI Clase 25 Registro Titular 464097 Julio Cesar Unger Villalba [PY] Comentarios: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravian las recurrentes y manifiestan: *"(...)el propio sistema marcario admite la coexistencia de signos similares cuando no exista riesgo real de confusión, conforme a la ley, la doctrina y la práctica administrativa. En primer lugar, EL NOMBRE PROPIO COMO SIGNO DISTINTIVO corresponde destacar un aspecto esencial que no fue debidamente considerado por el Ente: "NICOLETTA" constituye el nombre propio de la solicitante, lo cual se acredita con la documentación personal que se acompaña. La Ley de Marcas Nº 1294/98, así como el Manual de Examen de Marcas*

Abg. Claudia Pereira Custodio
Directora General Técnica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0264

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N° 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. ——----------

aplicado por la DINAPI, reconocen expresamente que los nombres propios pueden constituir marcas registrables, siempre que cumplan función distintiva y no induzcan a confusión indebida .../... la denominación NICOLETTA, al tratarse del nombre propio de la solicitante, no constituye una imitación artificiosa ni un aprovechamiento indebido, sino una identificación legítima del origen empresarial. La incorporación del elemento gráfico (ETIQUETA) refuerza aún más dicha distintividad, otorgando al signo una impresión de conjunto claramente diferenciada(...)". —----------

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

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

Que, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. ----------

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. A continuación se puede percibir la diferencia existente entre las mismas: ----------

NICOLETTA Y ETIQUETA (solicitada), y

NICOLETTI (base de rechazo)

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

En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita **"NICOLETTA Y ETIQUETA"** (clase 35) introduce una variación en la vocal de la sílaba final (A/I) en relación a la marca antecedente **"NICOLETTI"** (clase 25). Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no resulta suficiente para generar confusión. ——----------

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

Resolución N° 0264

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N° 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. ----------

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para la clase 35: *"servicios comprendidos en la clase internacional 35 tales como: suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios tales como venta y comercialización de productos como ser vestimentas, calzados y accesorios para damas, caballeros y niños, bolsas, carteras, mantas confeccionados de manera artesanal, publicidad por todos los medios de comunicación "*; la marca antecedente se encuentra registrada en la clase 25, para todos los productos, la clase 25 comprende principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas[3]. ----------

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 25 -clase de la marca antecedente- con denominaciones similares y que se encuentran coexistiendo pacíficamente. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **NICCOLINI** , registro No. 515501, a nombre de Unicentro S.A; **NICOLU**, registro No. 472034, a nombre de Shanshan Shi; **NICCOLO**, registro No. 518480,

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

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

[3] BREUER M, Pedro F., Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robirsa. Buenos Aires, 1946.

[4] Clasificación NIZA (13-Español version 2026
https://www.dinapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/clasificacion-niza/?page_lingo

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0264

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y Nº 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. ----------

nombre de David Nicolas Rocabado Rosa; **NICKI NICOLE**, registro No. 588738, a nombre de Nicole Denise Cucco, extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 25 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. ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca 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 incontundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. De la coexistencia de las marcas registradas mencionadas en el párrafo anterior se colige que existen marcas concedidas en la clase 25, con denominaciones similares que se diferencian en sus desinencias, que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado sin que ello implique confusión o afecte la libre competitividad de las mismas.

Que, aunque las marcas en cuestión compartan sus raíces, la diferencia en sus terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es distinta: **NICOLETTA - NICOLETTI.** ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 525 de fecha 18 de marzo de 2025 y N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NICOLETTA Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente. **N° 30978/2024**, solicitada a nombre de **NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Fabiola 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 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. ----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por los representantes convencionales de las firmas **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** y **LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS CEISA** en contra de la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 15 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS CEISA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos.----------

Que, en fecha 19 de febrero de 2025, el representante convencional de **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** expresó agravios; en fecha 25 de febrero de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de **LABORATORIO AUSTRAL S.A.** contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 14 de julio de 2025 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver.----------

Que, por Resolución N° 720 de fecha 30 de octubre de 2025 esta Dirección General declaró operada la caducidad de instancia en el expediente de la oposición N° 2256110 presentada por la firma **LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.**, la cual fue notificada por cédula a la recurrente en fecha 06 de noviembre de 2025. ----------

C O N S I D E R A N D O:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, POLILEP (marca solicitada) vs. POLIPIL y POLIMED (marcas oponentes) que si bien las la solicitud como la oposición comparten la misma raíz POLI, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas, debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que; entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético. Que, la partícula POLI, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común .../... resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes , por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas (...)"* ----------

Abg. Diana Valeria Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** y manifiesta: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra de que los derechos de mi principal no fueran tomados debidamente en cuenta pues la marca POLIMED y etiqueta no solo se encuentra registrada en clase 5 a favor de mi mandante, sino también en las clases 16 y 35, datos que pueden ser corroborado en la base de datos de la Dinapi, los cuales fueron invocados en el escrito inicial de oposición, que evidentemente no fue tomado en consideración .../... Contradigo totalmente que entre las marcas POLILEP/POLIMED no exista similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y, por sobre todo, fonéticos, sino que, al contrario de lo afirmado, ellas poseen poseen notorias semejanzas que hacen definitivamente imposible su coexistencia. En efecto, las marcas enfrentadas comparten la misma cantidad de letras (siete letras) de las cuales CINCO se encuentran en la marca registrada por mi representada, colocadas en idéntica posición e idéntico orden y secuencia. La contraparte sólo se ha limitado a cambiar la sílaba final "MED" por "LEP", pero dicha modificación es irrelevante .../... A esto se le suma el hecho de que la clase amparada por las marcas en pugna es la misma, pues la contraparte solicitó el registro de la marca POLILEP para proteger todos los productos de la Clase 5, la misma clase en la cual mi mandante tiene previamente registrada su marca POLIMED en nuestro país (...)"* ----------

Que, la representante convencional de **LABORATORIO AUSTRAL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) mi mandante ha solicitado el registro de la marca POLILEP en la clase 5, exclusivamente para medicamentos de uso humano, destinados al tratamiento de la hipertensión arterial e hiperlipidemias .../... La resolución apelada ha centrado correctamente su análisis en el ámbito específico de aplicación de la clase 5- .../... si bien ambas marcas comparten el prefijo "POLI", la distintividad se encuentra en la combinación global del signo y, especialmente, en el sufijo final que caracteriza a cada una. Las terminaciones "LEP" y "MED" presentan diferencias visuales, ortográficas y fonéticas evidentes. La pronunciación de "LEP" difiere notoriamente de "MED", lo que impide cualquier confusión auditiva .../... Debe destacarse, además, que el prefijo "POLI" tiene carece de fuerza distintiva. Se trata de un vocablo de uso común en el ámbito farmacéutico, utilizado frecuentemente como raíz en compuestos que aluden pluralidad o múltiples propiedades .../... Así, cuando una marca incorpora un prefijo de uso extendido como "POLI", la carga distintiva recae en un sufijo o en los elementos complementarios que la diferencian (...)"* ----------

Que, en atención a lo dispuesto en el Art. 179 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en virtud al Art. 186 de la Ley 1294/98 De Marcas, que dispone: *"**Art. 179.- Efectos de la caducidad.** (...) **La caducidad operada en instancias ulteriores** acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida (...)"*. En ese sentido, respecto a la oposición promovida por la firma **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.**, en base al registro de la marca POLIPIL en la clase 05, habiéndose dictado la Resolución N° 720 de fecha 30 de octubre de 2025 que declaró operada la caducidad de instancia en el expediente de la oposición N° 2256110, resulta inoficioso el estudio del recurso y en consecuencia de la procedencia de tal oposición en virtud a la normativa mencionada. ----------

Por tanto, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **POLILEP** (solicitada en clase 05) y la marca **POLIMED** (registrada en las clases 5, 16 y 35). ----------

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

Abg. Clara Romero Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A.

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 **"POLILEP"** en la clase 05, con la marca oponente **"POLIMED"** registrada en las clases 05, 16 y 35.

POLILEP (marca solicitada)

POLIMED (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 textura 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 **"POLILEP"** y la marca oponente **"POLIMED"**, por más que compartan la raíz "POLI" no se leen de la misma manera al tener terminaciones disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación **"LEP"** de la solicitante difiere ampliamente de la terminación **"MED"** de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente.

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución n.° 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos [illegible] para*

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial LexisNexis - Abeledo Perrot MMV. 2005

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

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. ----------

determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1] (...)". ----------

Respecto, a la raíz **"POLI"**, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* aprobadas por Resolución n.° 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) 3.3.4 Elementos y partes de palabras .../... Estos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado. Debido a su naturaleza descriptiva de las características que indican, no son distintivos y no podrían funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../... Por ejemplo, la Oficina podrá denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados aisladamente .../... "multi", "poli", "pluri": descriptivo de multiplicidad o que los productos o servicios tienen o contienen varias o características o múltiples posibles usos (...)"* ----------

En ese sentido, dado que el prefijo **"POLI"** es descriptivo y carece de fuerza distintiva por sí solo, a los efectos de la comparación de los signos en pugna debe descartarse y el peso del análisis recae en las terminaciones **"LEP"** y **"MED"**. Estas sílabas finales son claramente distintas en los planos visual, fonético y conceptual. Por tanto, es posible afirmar que el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni de asociación, permitiendo que **"POLILEP"** y **"POLIMED"** coexistan válidamente en el comercio. ----------

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 5 que utilizan la raíz POLI como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de las marcas que dedujeron oposición: **POLIPIL**, registro No. 631871 y **POLIMED**, registro No. 615544, también se encuentran registradas las marcas: **POLIVY**, registro No. 600316; **POLYPLUS**, registro No. 582144; **POLI SULENO**, registro No. 551409; **POLY4**, registro No. 626228; extremo que demuestra la coexistencia del opuesto con otras marcas con dicho prefijo -POLI o POLY- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase 5, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ----------

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca **POLILEP** en la clase 05 y la marca oponente **POLIMED** registrada en las clases 5, 16, 35. ----------

Abg. Claudia Patricia Centurión
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 148. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/publicaciones/propiedad-industrial-marcas-directrices

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

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. ----------

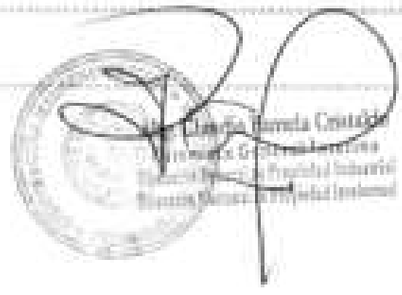
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"POLILEP", clase 05**, Expediente **Nº 42517/2022**, solicitada a nombre de **LABORATORIO AUSTRAL S.A.** ----------

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



Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.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 **"MUT PROQUIMUR"** y las marcas de la oponente **"PROGEQUIM"** y **"PROPOQUIM"**, por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro sílabas y doce letras; ambas marcas de la oponente cuentan con un vocablo, tres sílabas y nueve letras. Al cotejarlas se aprecian claramente las diferencias: MUT PROQUIMUR vs. PROGEQUIM - PROPOQUIM, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Ahondando en el análisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada **"PROQUIMUR"** finaliza en "UR", la marca de la oponente PROGEQUIM incorpora la sílaba "GE" en el medio de la denominación y termina en "IM" (**"PRO-GE-QUIM"**). Estas variaciones en la longitud, las sílabas intermedias y el sonido final generan una secuencia rítmica distinta al pronunciarlas. De igual manera, si se cotejan las denominaciones **"PROQUIMUR"** y **"PROPOQUIM"**, la sílaba intermedia "PO" en la marca oponente, sumada a la clara diferencia en sus terminaciones ("UR" frente a "IM"), rompen el ritmo fonético y la apariencia visual. ----------

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

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

Es relevante mencionar que la firma solicitante PROQUIMUR S.A. ya posee registros marcarios con la denominación PROQUIMUR solicitada en autos. Al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifican los siguientes registros a nombre del solicitante: **PROQUIMUR**, clase 1, Registro No. 485077; **PROQUIMUR**, clase 5, Registro No. 477222; **LAMPO PROQUIMUR**, clase 5, Registro No. 519[illegible]

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

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 200. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2.7-propiedad-industrial/marcas/directrices

Lic. Claudia [illegible] Contable
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección General de la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. ----------

FIDEM PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 562407; **JAKE PROQUIMUR**, clase 5, Registro No. 540327; **ATRAZINA 90 WG PROQUIMUR**, clase 5, Registro No. 556995; **PROQUIMUR SUMOSTAR**, clase 5, Registro No. 558983; **PROQUIMUR STOP**, clase 5, Registro No. 590900; **PROQUIMUR SALVAT**, clase 5, Registro No. 581625; **ARTENA PROQUIMUR**, clase 5, Registro No. 590291; **PROQUIMUR EFICAZPRO CLEANER (SLOGAN)**, clase 1, Registro No. 614024; **SEVERE ME PRO PROQUIMUR**, clase 5, Registro No. 610449; **ROLTER PROQUIMUR**, clase 5, Registro No. 611923. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca "MUT PROQUIMUR". ----------

Que, las marcas de la oponente **PROGEQUIM** y **PROPOQUIM** ya se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado con la familia de marcas con el elemento en común *PROQUIMUR*, en ese sentido nos preguntamos: **¿cómo podría no hacerlo de igual manera con la presente solicitud, cuando ya coexiste con denominaciones marcarias cuyo único elemento es PROQUIMUR?** ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **MUT PROQUIMUR** en la clase 05 y las marcas de la oponente **PROGEQUIM** y **PROPOQUIM** registradas en las clases 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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1151 de fecha 31 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **QUIMFA S.A.** en contra de la Resolución N° 1151 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 06 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de **QUIMFA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1151 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 08 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -

Que, en fecha 03 de marzo de 2023, la representante convencional de **QUIMFA S.A.** expresó agravios, en fecha 18 de marzo de 2023 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, en fecha 27 de junio de 2023, la representante convencional de **PROQUIMUR S.A.** contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 19 de septiembre de 2023 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver; ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas MUT PROQUIMUR (marca solicitada) vs. PROGEQUIM (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico, que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado. Que, la parte oponente alega similitud en los elementos PROQUIMUR - PROGEQUIM, sin embargo es relevante mencionar que actualmente la parte oponente ya se halla coexistiendo con la marca PROQUIMUR en la clase 5 (Registro N.° 477222) cuya titularidad corresponde a la parte solicitante, por tanto, esta circunstancia no puede ser alegada por la oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacífica con la marca solicitada cuando ya se halla coexistencia con la marca mencionada(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **QUIMFA S.A.** y manifiesta: *"(...) la forma en la que el Señor Director de Asuntos Litigiosos hizo la evaluación de ambas denominaciones en pugna es totalmente errada, ya que si hacemos la repetición reiteradas de ambas denominaciones deja la impresión de una misma idea en el público consumidor .../... En ese sentido la marca de mi mandante perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos productos en locales de comercialización afines. Estamos en total desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, ya que a simple vista puede ser observado que la marca solicitada MUT PROQUIMUR, reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante PROGEQUIM. La reproducción se da en el mismo orden y secuencia de las letras que forman la denominación de la marca de mi mandante .../... Un hecho relevante que el Aquo ha omitido considerar es que, la marca solicitada "MUT PROQUIMUR", pretende distinguir todos los productos, comprendidos en la clase 05, tal como ocurre con la marca "PROGEQUIM" registrada por mi mandante, existiendo consecuentemente una ESTRECHA y DIRECTA RELACIÓN en cuanto a las amparadas por las mismas. (...)"* ...

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

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. ----------

Que, la representante convencional de **PROQUIMUR S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) Como se dijo, únicamente tienen en común TRES letras "P", "R" y "O", marcando toda la diferencia entre ellas "MUT" en una y "QUIMUR" en la otra, que aporta aún mayor distintividad a la marca pretendida. El hecho de que las marcas en litigio compartan TRES letras, no puede tornarlas confundibles, pues es preponderante la cantidad de elementos diferenciadores que las hacen distintas, de ninguna manera puede afirmarse que "MUT PROQUIMUR" es extremadamente similar a "PROGEQUIM", por las diferencias gramaticales y fonéticas existentes entre ellas. Que, expresa el apelante que es evidente que mi mandante no mostró novedad ni originalidad al solicitar su marca, indicando que la misma es una reproducción de la marca de su mandante, situación más que alejada de la realidad, ya que, mi mandante posee registros de su marca "PROQUIMUR", así como solicitudes de marca en varias clases de la nomenclatura oficial, dichos títulos de registros de marcas y solicitudes, obran en los archivos de esa dependencia .../... Como mencionamos anteriormente en autos, "PROQUIMUR" es una marca creada por mi mandante y adoptada como nombre comercial con mucha anticipación en el comercio y es sabido que el nombre comercial está protegido y constituye una PROPIEDAD a los efectos de la ley de marcas(...)"* ----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **QUIMFA S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MUT PROQUIMUR** (solicitada en clase 05) y la marca **PROGEQUIM** (registrada en la clase 5); **PROPOQUIM** (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 **"MUT PROQUIMUR"** en la clase 05, con las marcas de la oponente **"PROGEQUIM"** registrada en la clase 05 y **"PROPOQUIM"** registrada en la clase 05. ----------

MUT PROQUIMUR	(marca solicitada)
PROGEQUIM	(marcas de la oponente)
PROPOQUIM	

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 textura 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

Abg. Claudia Zarate Coronado
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. ----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MUT PROQUIMUR", clase 05, Expediente N° 99498/2021, solicitada a nombre de PROQUIMUR S.A. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Globalsat S.A.** en contra de la Resolución N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta la representante convencional de **Globalsat S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,----------

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

Que, en fecha 09 de abril de 2024, la representante convencional de **Globalsat S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de junio de 2024, se presenta la representante convencional de **Fadi Chahine El Kassis**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) al cotejar las marcas GLOBALSAT Y ETIQUETA (solicitada) y GLOBAL SAT (registrada) podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente iguales, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, en razón de las identidades existente entre la marca solicitada y el opuesto, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios/productos muy relacionados, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que no da la pauta que la oposición sea declarada procedente(...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)se destaca per sé que GLOBALSAT es la razón social de mi mandante, constituida en el año 2009 y que a su vez es el nombre comercial de la misma, conforme fue invocado y evidenciado con los documentos que fueron acompañados sustentando la representación convencional invocada .../... no se ha realizado un análisis sobre la falta de identidad de clases, elemento que precisamente las diferencia, además del elemento figurativo que también se destaca en la marca de mi representada. En efecto, la resolución en cuestión se ha apartado de las normativas establecidas en la legislación marcaria que establece con claridad que el sistema que nos rige es el uniclase y en el caso que nos ocupa la marca base de la oposición sobre una clase de productos , en tanto que la marca solicitada fue peticionada para proteger servicios comprendidos en la clase 45 que hacen relación a "Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. Servicios de vigilancia", es decir, servicios a ser desplegados por personas físicas, al igual que la*

Abg. Claudia Paola Cáceres
Directora General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. ----------

manipulación de cualquier aparato a ser utilizado en este menester, pero mi representada NO fabrica productos de ninguna clase ni elabora bases o accesorios para el funcionamiento de los mismos conforme con la clase 45 que no las contempla, por tanto, NO existe posibilidad de que haya confusión entre las mismas, en el contexto de referencia .../... mi mandante es legítima titular de la razón social y nombre comercial GLOBALSAT, que su marca ha sido presenta con un signo bien distintivo y para una clase diferente, conforme lo tenemos expresado(...)".----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"Dejo de lado las demás consideraciones explicitas de la Resolución, como son la absoluta identidad gramatical, fonética de las marcas en cuestión, el estrecho relacionamiento entre los servicios y la cantidad de marcas registradas con idéntica denominación GLOBALSAT, en diferentes clases por mi representado, conforme así ha quedado demostrado en el escrito de ofrecimiento de pruebas oportunamente presentado. La apelante hace referencia a que GLOBALSAT es la razón social de la parte solicitante, y según alega lo ha demostrado con los documentos presentados, que no han sido cuestionados por parte de mi mandante, pero ello no es motivo de análisis en el presente caso en que se discute LA CONFUNDIBILIDAD EN ÁMBITO MARCARIO, en el que se enfrentan DOS MARCAS, una solicitada y otra registrada, amén de que mi mandante con mucha ANTICIPACIÓN ha solicitado y registrado numerosas marcas "GLOBAL SAT" en las clases 9 y 35; "GLOBAL SAT GS", clases 9 y 35, "GLOBAL TAB", clase 9; "GLOBALACE", clase 9 y "GLOBAL ELECTRONICS", clase 9, con lo que también ha quedado demostrado la existencia de una verdadera FAMILIA DE MARCAS, adoptado con anticipación por mi mandante(...)* ----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita tiene una estructura idéntica a la registrada, compartiendo con la oponente todas las letras que componen sus respectivas denominaciones, la única diferencia radica en el espacio intermedio de la marca solicitada, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es idéntica, como puede notarse en el siguiente cotejo: ----------

"GLOBALSAT Y ETIQUETA" (marca solicitada)

"GLOBAL SAT" (marca oponente)

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

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas*

Claudia García Cristaldo
Directora General Técnica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. ----------

no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el ***principio del riesgo de confusión****. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe.*"[1] ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de *"Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. Servicios de vigilancia y rastreo tanto por medio de personas como por medio de instrumentos de tecnología"*, mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la clase 9 para *todos los productos*, la clase 9 comprende principalmente los aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento[2]; y en la clase 35 para los servicios: "Importación, exportación, comercialización y venta de productos electrónicos, receptores satelitales, sus partes y accesorios". ----------

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que los productos y servicios amparados se encuentran relacionados. **La marca oponente registrada en la clase 09**, para todos los productos, *engloba aparatos e instrumentos de navegación, detección, señalización y equipos de seguridad, esto incluye específicamente aparatos de GPS, instrumentos de medición y rastreo, cámaras y sistemas de alarma*. Por su parte, **la marca solicitada en la clase 45**, ampara servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas y servicios de vigilancia. Al especificarse que los servicios de "GLOBALSAT" incluyen la *"vigilancia y rastreo por medio de instrumentos de tecnología"*, la conexión se vuelve innegable. Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay señalan que los productos o servicios se consideran similares por complementariedad cuando existe una estrecha relación entre ellos y uno es indispensable para prestar el otro. En el caso que nos ocupa, los servicios de rastreo y vigilancia tecnológica de la clase 45 que pretende identificar la marca solicitada no pueden prestarse sin los aparatos de rastreo (GPS, alarmas, sensores) comprendidos en la clase 09 en la que posee su registro la marca oponente. ----------

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas denominaciones que, como se ha mencionado, son idénticas. En ese sentido, las etiquetas de las mismas evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, por más que las mismas utilicen colores y grafías diferentes, como se puede cotejar a continuación: ----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2021) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/documentos/

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación NIZA (Español versión 2020) https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/clasificacion-niza/?stage=Stage

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DE LA PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A.

marca solicitada	marca oponente
GlobalSat	GLOBAL SAT

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*[1] Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*[2]

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

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*[4]

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existente entre las mismas.

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA. Abeledo Perrot, 2017
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA. Abeledo Perrot, 2017
[3] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot. Lexis Nexis. Argentina. 2002. 3ra. Ed. Pag. 416.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"GLOBALSAT Y ETIQUETA"**, clase 45, Acta N° **08629/2020**, solicitada a nombre de la firma **Globalsat S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0268

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

Asunción, 13 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MINERVA S.A.** en contra de la Resolución N° 1281 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1281 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, analizando las marcas en conflicto, MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 35 (solicitada) y MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 35, es para proteger los servicios de importación exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad, mientras la oponente MINERVA clase 35, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 35, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables 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(...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"(...)El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de apropiarse del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas son en extremo semejantes en los planos*

Abg. Claudia Pineda Caballero
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0268

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)" ·····

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 35) y la marca **"MINERVA"** (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). —·····

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 **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** en la clase 35, con la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. —·····

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 y fonética diferente, como se puede notar en el siguiente cotejo: ·····

MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la textura 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 marca solicitada **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"MINERVA"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" está compuesta por dos vocablos MINERVA CLOTHING, con un total de cinco sílabas; la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento,

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial LexisNexis / Abeledo Perrot AÑO 2010

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

Resolución N° 0268

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----

difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1] (...)".*----------

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

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

marca solicitada	marca oponente
Diner UA Clothing	Minerva

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3.0/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0268

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente **"MINERVA" posee el registro de su marca en la clase 35** para *"Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos"*; también posee el registro de su marca **en la *clase 29*** *para los productos "Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; ***en la clase 40*** *para "Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales"*; ***en la clase 18*** para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales[1]; mientras que **la marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** pretende el registro **en la *clase 35*** *para los "servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir; servicios de publicidad"*. ----------

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente **"MINERVA"** se dedica al rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico, de las coberturas señaladas se colige que las marcas de la oponente **"MINERVA"** operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** para servicios de importación, exportación y venta de prendas de vestir. ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como ***uniclase***, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna amparan servicios dirigidos a sectores del público consumidor plenamente diferenciables. ----------

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 varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA**, Clase 19, Registro No. 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; **MINERVA**, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, clase 35, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; **MINERVA**, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; **MINERVA EXPLORATION**, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede**

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación NIZA (11 Edición) versión 2026.
https://www.dinapi.gov.py/portal/2/propiedad-industrial/marcas/clasificacion?page=Stage

Resolución N° 0268

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ——

coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?. ----------

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** en la clase 35 y la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. ——————————

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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1281 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° **79900/2019** a nombre de **Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Diaz.** ——————

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

Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 5ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007. -

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0269

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ——

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MINERVA S.A.** en contra de la Resolución N° 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** expresó agravios; en fecha 16 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, analizando las marcas en conflicto, MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25 (solicitada) y MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25, es para proteger los productos de prendas de vestir; mientras la oponente MINERVA clase 35, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables en los planos visual, ortográfico, conceptual, y por sobre todo fonética: 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(...)"* ——

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"(...)El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de apropiarse del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas son en extremo semejantes en los planos*

Abg. Claudia Fátima Coronel
Dirección General Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0269

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----

gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)" ----

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 25) y la marca **"MINERVA"** (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). ----

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 **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** en la clase 25, con la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. ----

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 y fonética diferente, como se puede notar en el siguiente cotejo: ----

MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

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 marca solicitada **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"MINERVA"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA está compuesta por dos vocablos MINERVA CLOTHING, con un total de cinco sílabas, la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento,

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial LexisNexis - Abeledo Perrot AÑO 2005

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

Resolución N° 0269

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----

difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"[1](...)".*----------

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

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

marca solicitada	marca oponente
	

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 208. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices



Resolución N° 0269

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "**MINERVA**" **posee el registro de su marca en la clase 35** para "*Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos*" ; también posee el registro de su marca **en la *clase 29*** *para los productos "Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; ***en la clase 40*** *para "Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales"*; ***en la clase 18*** para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales"; mientras que **la marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** pretende el registro **en la *clase 25*** *para los productos "exclusivamente prendas de vestir".* —

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente "**MINERVA**" se dedica al rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico, de las coberturas señaladas se colige que las marcas de la oponente "**MINERVA**" operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca "**MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA**" exclusivamente para los productos: prendas de vestir. —

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA** , Clase 19, Registro No. 495658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; **MINERVA**, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, CLASE 25, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; **MINERVA**, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; **MINERVA EXPLORATION**, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?.** —

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación NIZA v. 3.0 (quinta versión) 2026.
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacion-niza?stage=Stage

Ing. Claudia Patricia Cabrera
Directora Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0269

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"** en la clase 25 y la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. ----------

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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente N° **79899/2019** a nombre de **Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Diaz.** ----------

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

Ana Cecilia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MINERVA S.A.** en contra de la Resolución N° 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"[...]Que, analizando las marcas en conflicto, MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 35 (solicitada) y MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 35, es para proteger los servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad, mientras la oponente MINERVA clase 35, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 35, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables 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[...]"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"[...]El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un [illegible]*

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas son en extremo semejantes en los planos gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)" ----------

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** (solicitada en clase 35) y la marca **"MINERVA"** (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). ----------

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 **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** en la clase 35, con la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. ----------

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 y fonética diferente ----------

MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN) (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la testitura 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] ----------

Abg. Claudio Ramón Cristaldo
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2001

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1291 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** y la marca oponente **"MINERVA"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" compuesta por los vocablos MINERVA CLOTHING y el eslogan ESTILO COMBINA CON ACTITUD, en total posee seis vocablos, quince sílabas; la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento, difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente.

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"(...)".*

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

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente **"MINERVA" posee el registro de su marca en la clase 35** para *"Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos"*; también posee el registro de su marca **en la *clase 29*** *para los productos "Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; ***en la clase 40*** *para "Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales"*; ***en la clase 18*** para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales"; mientras que **la marca solicitada "MINERVA**

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 260. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación-NIZA-13-Español versión 2019. https://www.dinapi.gov.py/portal/3/propiedad-industrial/marcas/clasificaciones?stage=Stage

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" pretende el registro **en la *clase 35* para los** *"Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad"*. ----------

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente **"MINERVA"** se dedica al **rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico**, de las coberturas señaladas se colige que las marcas **"MINERVA"** operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** para servicios de importación, exportación y venta de prendas de vestir. ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como ***uniclase***, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna amparan servicios dirigidos a sectores del público consumidor plenamente diferenciables. ----------

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 varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA** , Clase 19, Registro No. 491658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; **MINERVA**, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Río De La Plata S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 35, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; **MINERVA**, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; **MINERVA EXPLORATION**, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** ----------

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

Abg. Claudia Pamela Ramírez
Directora Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** en la clase 35 y la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. ----------

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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"**, clase 35, Expediente N° **79898/2019** a nombre de **Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Diaz.** ----------

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Dirección General a.i. Resolución
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MINERVA S.A.** en contra de la Resolución N° 1292 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1292 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, analizando las marcas en conflicto, MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 25 (solicitada) y MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), CLASE 25, es para proteger los productos de prendas de vestir, mientras la oponente MINERVA CLASE 25, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 25, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables 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(...)"* –

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"(...)El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de apropiarse del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que*

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas son en extremo semejantes en los planos gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)" ----------

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** (solicitada en clase 25) y la marca **"MINERVA"** (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). ----------

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 **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** en la clase 25, con la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. ----------

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 y fonética diferente, como se puede notar en el siguiente cotejo:----------

MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN) (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la testura 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 cumpo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** y la marca oponente **"MINERVA"**, por más que comparten letras no

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

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" está compuesta por los vocablos MINERVA CLOTHING y el eslogan ESTILO COMBINA CON ACTITUD, en total posee seis vocablos, quince sílabas; la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento, difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[1]*"(...)".* ----------

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

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente **"MINERVA" posee el registro de su marca en la clase 35** para *Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos"* ; también posee el registro de su marca **en la *clase 29*** *para los productos "Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; ***en la clase 40*** *para "Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales"*; ***en la clase 18*** para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales[2]; mientras que **la marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** pretende el registro **en la *clase 25*** *para los productos "exclusivamente prendas de vestir".* ----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 143 y 144. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3.0/propiedad-industrial-marcas-directrices

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación NICE (11-Español versión 2026). https://www.dinapi.gov.py/portal/2/propiedad-industrial/marcas/clasificaciones?stage=Stage

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente **"MINERVA"** se dedica al rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico, de las coberturas señaladas se colige que las marcas de la oponente **"MINERVA"** operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** exclusivamente para los productos: prendas de vestir. ----------

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA** , Clase 19, Registro No. 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; **MINERVA**, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Río De La Plata S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, CLASE 25, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; **MINERVA**, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; **MINERVA EXPLORATION**, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del opositante con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?**. ----------

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"** en la clase 25 y la marca oponente **"MINERVA"** registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. ----------

Abg. Claudia [illegible]
Dirección [illegible]
Propiedad Intelectual

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9° Ed. LA LEY, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ----------

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° 1292 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)"**, clase 25, Expediente N° **79897/2019** a nombre de **Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Diaz.** ----------

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

Abg. Sandra Portillo Castaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0272

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA S.A. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MELILLA S.A.** en contra de la Resolución N° 902 de fecha 18 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **MELILLA S.A.,** e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 902 de fecha 18 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 **MELILLA S.A.** expresó agravios en fecha 11 de septiembre de 2018, en consecuencia, en fecha 27 de septiembre de 2018 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "HAPPY JEANS" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. 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 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, el análisis de factibilidad de concesión de una solicitud no se debe realizar aisladamente sino la denominación en su conjunto. Teniendo de esta manera la marca de mi mandante un alto grado de distintividad, especialidad y novedad .../... los consumidores de esta clase son más analistas razón por la cual ningún consumidor se sentirá confundido con esta denominación sino todo lo contrario constatará que la misma posee distintividad(...)"*

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 "HAPPY JEANS" fue presentada para cubrir productos de la clase 25 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Exclusivamente prendas de vestir de jeans"***----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HAPPY JEANS" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la

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

designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "HAPPY JEANS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 25 del nomenclador internacional.

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

Que, corresponde mencionar que existen otras marcas registradas que han incorporado en su denominación el vocablo inglés "HAPPY". Al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifican los siguientes registros de marcas: **HAPPY BABY**, Registro No. 615519, clase 29; **HAPPY JEWELS**, Registro No. 596139, clase 35; **HAPPY BATH**, Registro No. 566623, clase 3; **DRIVE HAPPY**, Registro No. 534954, clase 39; **HAPPY MEAL**, Registro No. 489389, clase 43.

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

Que, esta Dirección General considera que la presente solicitud "HAPPY JEANS" es una combinación estratégica de términos que 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, 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. -

Abg. Clarisa Pineda Cristaldo
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0272

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA S.A. ----------

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 902 de fecha 18 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 "HAPPY JEANS", clase 25, Acta N° 45434/2017, solicitada a nombre de MELILLA S.A. ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0273

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 51294/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. ----------

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** contra la Resolución N° 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 20 de febrero de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto. ---

Que, en fecha 17 de abril de 2018, el representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 18 de octubre de 2019 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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: *"(...) Es importante mencionar que la marca que pueda ser atacada como genérica deberá consistir ENTERAMENTE en un signo genérico, lo que no encontramos en la denominación de esta marca ya que el mismo contiene un conjunto de palabras conformados con seis palabras y con esto cabe mencionar que la marca debe ser interpretada de manera CONJUNTA ya que constituyen una sola marca, tanto el examinador como el Sr. Jefe de Marcas han pasado por alto el criterio(...)."* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0273

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 51294/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS"** 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, corresponde analizar 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 "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, que textualmente describe: *"Servicios comprendidos en la clase 41 (cuarenta y uno) tales como: organización y dirección de conferencias, organización y dirección de congresos, organización y dirección de seminarios, organización y dirección de simposios, organización y dirección de talleres de formación, orientación profesional [asesoramiento en educación o formación], orientación vocacional [asesoramiento en educación o formación], enseñanza por correspondencia, servicios educativos, enseñanza."* ----------

Que, la denominación solicitada se halla compuesta de los siguientes vocablos: **"CUMBRE"**, que es la designación común y habitual en el mercado para referirse a los eventos solicitados; **"GESTIÓN DE PERSONAS"**, describe de manera literal, directa y sin necesidad de reflexión cuál es la temática o el contenido educativo de la cumbre; **"PARAGUAYA"**, funciona como un adjetivo gentilicio geográficamente descriptivo y que no fue reivindicado conforme se desprende del formulario de solicitud obrante a fs. 1. ----

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

En ese sentido, "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS" resulta genérica y netamente descriptiva para los servicios de la clase 41 que solicita, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.° 1294/98 de Marcas. ----------

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

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

Que, 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."* Tras el análisis del caso de autos, tenemos que **"CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS"** es una designación que define específicamente el servicio que comercializa, por lo que trae aparejado un motivo de rechazo. ----------

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. ----------

Abg. Cecilia Patricia Centurión
Directora Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0273

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 51294/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS"**, clase 41, Acta N° 51294/2015, solicitada a nombre de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abog. Nora Equitable
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0274

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.----------

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Anchi S.A.** en contra de la Resolución N° 77 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2026 se presenta la representante convencional de **Anchi S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 77 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 06 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 13 de marzo de 2026, la representante convencional de **Anchi S.A.** expresó agravios, dictándose en fecha 17 de marzo de 2026 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 22 de abril de 2026, se presenta la representante convencional de **Compañía Distribuidora Internacional S.A. (CODISA)**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril de 2026.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GOLD CITY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GOLD CITY, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...) Que entre las marcas, hay que distinguir precisamente los distintos estamentos o ítems que deben cumplirse para considerar la identidad marcaria, y ciertamente, en este caso no condice con lo expuesto, dado que visualmente, son muy diferentes, puesto que una constituye una marca mixta (denominación+etiqueta alusiva y original), en cambio la solicitada es eminentemente denominativa. Hecho este totalmente omitido por la Directora de Asuntos Litigiosos.../...Sabemos muy bien, que la Clasificación de Niza constituyen de por sí compartimentos estancos y bien diferenciados entre ellos, y que cada clase cubre solamente la clase respectiva, y si se ha individualizado productos y/o servicios entre*

Abg. Gabriela [illegible]
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0274

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE Nº 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.----------

solamente esos productos y/o servicios. Que corresponden a diferentes productos o productos específicos, en la misma clase. (...)".----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"La contraparte intenta forzar una distinción basada en que su solicitud es "denominativa" frente a la marca de mi conferente que califica como "mixta". Sin embargo, este argumento carece de sustento jurídico debido a una manifiesta identidad fonética y conceptual "GOLD CITY", este elemento denominativo es el núcleo de la marca siendo el nombre con el que el consumidor identifica el producto. Permitir que ANCHI S.A. registre el mismo nombre simplemente por no incluir un logo generaría una coexistencia imposible en el mercado, induciendo al consumidor a creer que ambos productos provienen del mismo origen empresarial. La resolución impugnada correctamente observó que los signos son indefectiblemente confundibles y prácticamente idénticos en los planos fonético, visual y conceptual../..La solicitud de ANCHI S.A. carece de toda novedad, la firma pretende alevosamente apropiarse de una denominación ya registrada y en uso por mi mandante en la Clase 34 desde el año 1991. No se puede alegar originalidad cuando se copia íntegramente el elemento fonético de una marca preexistente (...)* ----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se observa que la marca solicitada **"GOLD CITY"** reproduce íntegramente la composición denominativa de la marca oponente **"GOLD CITY"**, sin agregar ningún elemento adicional que la distinga de su antecedente, coincidiendo plenamente en el número de palabras, secuencia de letras, extensión y conformación gramatical. Ambas expresiones se encuentran integradas por los vocablos *"GOLD"* y *"CITY"*, dispuestos en el mismo orden, lo que genera una identidad visual absoluta y hace que el consumidor perciba ambas denominaciones como equivalentes. En el aspecto fonético, las marcas presentan una pronunciación idéntica, dado que comparten exactamente las mismas sílabas, acentuación, ritmo y sonoridad. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

"GOLD CITY" (marca solicitada)
"GOLD CITY" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"GOLD CITY"**, resulta indudablemente evocadora de la marca oponente **"GOLD CITY"**. Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, por lo que no aporta suficiente distintividad capaz de alejar o neutralizar las semejanzas existentes entre ambos signos.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de ***"...Todos los productos comprendidos en la clase 34-TREINTA Y***

Abg. Carlos Daniel Cristaldo
Director Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0274

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.

CUATRO)....". Por otra parte, observamos que la marca oponente protege igualmente *"...TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE INTERNACIONAL 34 (TREINTA Y CUATRO)..."*. De ello se colige fácilmente que, las marcas analizadas no solo presentan identidad y similitud gráfica y denominativa, sino que además amparan los mismos productos de la clase 34 del nomenclador internacional, compartiendo necesariamente los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor. En consecuencia, las posibilidades de asociación indebida entre la marca solicitada y la marca oponente se ven considerablemente acrecentadas, pudiendo inducir a error o confusión al consumidor respecto del origen empresarial de los productos distinguidos.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*[2]

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Al respecto, no se puede pasar por alto, lo establecido en el **Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98**, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

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

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2008.
[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 4ta. Ed. Pág. 498.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0274

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 77 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"GOLD CITY"**, clase 34, Expediente N° **57182/2022**, solicitada a nombre ~~de la firma~~ **ANCHI S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA". CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).----------

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** contra la Resolución N° 1541 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAPHSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1541 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.---

Que, en fecha 2 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, el representante convencional de **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 02 de enero de 2025.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-227498 Denominación KAPSAT Clase 5 Registro 560063 Titular Prosalud Farma S.a [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como se puede observar, existen notables diferencias entre los signos contrastados. Además, ambas marcas son DE FANTASÍA, es decir, las que gozan de mayor distintividad. Por tanto, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra, ya que no existe riesgo de confusión ni directa ni indirecta. Así, la marca solicitada por mi mandante cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir marca y de negársele ese derecho a mi representada, se estarían violando sus derechos.../... los productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANITARIOS. En efecto CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a la vanguardia de la venta de este tipo de productos.../... Por otro lado, PROSALUD FARMA SA es una FARMACÉUTICA y ofrece productos relacionados a ese rubro.../... Es decir, los productos ofrecidos por una y otra empresa son diametralmente distintos, sin la mínima posibilidad de asociación o confusión entre ellos. Vale puntualizar que los productos comercializados bajo las marcas enfrentadas se ofrecen por conductos diferentes. (...) "*.----------

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

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

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).----------

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada **"CAPSA"** frente a la marca previamente registrada **"KAPSAT"**, se advierte que la primera se compone de cinco letras y dos sílabas (CAP-SA), mientras que la segunda contiene seis letras, pero incorporando la consonante final "T", elemento distintivo que modifica de manera perceptible su apariencia visual y fonética, resultando en una pronunciación claramente diferenciable entre ambas.----------

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformación, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:----------

CAPSA *(solicitada), y*

KAPSAT *(marca base de rechazo)*

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1](...)".*----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAPSA)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"CAPSA"** clase 01 Registro N° 591291; **"CAPSA"** clase 03 Registro N° 591290; **"CAPSA"** clase 21 Registro N° 591289; **"CAPSA"** clase 29 Registro N° 591293; **"CAPSA"** clase 31 Registro N° 591297; **"CAPSA"** clase 31 Registro N° 591292; Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominación similar,** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 246. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas analizadas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1541 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CAPSA"**, clase 05, Expediente **N° 68979/2023**, solicitada a nombre de **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAPSA).**----------

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

Camila Aranda Cantaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Gobierno del Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).----------

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** contra la Resolución N° 1535 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1535 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.--

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

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, el representante convencional de **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 02 de enero de 2025.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2003149 Denominación CHAPS Clase 3 Registro 508046 Titular The Polo/ Lauren Company, Lp [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como se puede observar, existen notables diferencias entre los signos contrastados. En efecto, las marcas contrastadas SOLO INICIAN con la misma letra (C) . Luego, las demás letras que integran las marcas, no se encuentran en el mismo orden (con lo cual, suenan totalmente distintas también). Además, ambas marcas son DE FANTASÍA, es decir, las que gozan de mayor distintividad. Por tanto, el público consumidor no podrá jamás confundirse y tomar una marca por otra, ya que no existe riesgo de confusión ni directa ni indirecta.../... como se puede constatar rápidamente, los productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANITARIOS. En efecto, CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a la vanguardia de la venta de este tipo de productos.../...Por otro lado, THE POLO / LAUREN COMPANY, LP. es una EMPRESA DEDICADA AL SECTUR MODA (ropa, zapatos, accesorios, bolsos, hogar) y ofrece productos relacionados ese rubro (...) ".*----------

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

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

Abg. [illegible]
Dirección General
Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada **"CAHPSA"** frente a la marca previamente registrada **"CHAPS"**, se advierte que la primera presenta una mayor extensión y una estructura de sílabas distinta (CAH-PSA). En cambio, la segunda (CHAPS), es un término simple, con una acentuación y secuencia fonética más corta. En efecto, si bien ambas inician con la letra "C", la conformación de la sílaba inicial difiere claramente (CAH / CHA), lo cual otorga a cada signo una sonoridad propia, fácilmente distinguible.

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformación, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:

CAHPSA *(solicitada), y*

CHAPS *(marca base de rechazo)*

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[1]*(...)".*

Que, de la comparación se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán una pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* 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.

Abg. Claudia [illegible] Coronel
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[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/2/propiedad-industrial/marcas-directrices

Resolución Nº 0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE Nº 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).----------

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"CAHPSA" clase 01** Registro Nº 591296; **"CAHPSA" clase 21** Registro Nº 591295; **"CAHPSA" clase 29** Registro Nº 609221; **"CAHPSA" clase 32** Registro Nº 591294; **"CAHPSA" clase 31** Registro Nº 591297; **"CAHPSA" clase 35** Registro Nº 591482; Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1535 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CAHPSA"**, clase 03, Expediente **N° 65226/2023**, solicitada a nombre de **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)**.

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Cinthia Farina Cuenca
Directora General Interina
Dirección General de Tecnología e Innovación
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).

Asunción, 20 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** contra la Resolución N° 1540 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1540 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 23 de diciembre de 2024, el representante convencional de **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 02 de enero de 2025.

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2175784 Denominación CAPSANEM Clase 5 Registro 558138 Titular Koppert do Brasil Holding Ltda. [BR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como se puede observar, existen notables diferencias entre los signos contrastados. En efecto, las marca solicitada está compuesta de CINCO letras, mientras que la registrada posee OCHO letras. La solicitada, es una marca DENOMINATIVA, en tanto que la registrada es MIXTA. Además, ambas marcas son DE FANTASÍA, es decir, las que gozan de mayor distintividad. Por tanto, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra, ya que no existe riesgo de confusión ni directa ni indirecta.../... Parte del análisis que se debe realizar el contraste entre las marcas, es considerar a qué rubro se dedican las empresas en cuestión. En ese sentido, como se puede constatar rápidamente, los productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANITARIOS. En efecto, CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a la vanguardia de la venta de este tipo de productos.../... Por otro lado, KOPPERT DO BRASIL LTDA. es UNA EMPRESA DEDICADA AL SECTOR AGRÍCOLA y ofrece productos relacionados a ese rubro (...) "*.

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

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

Abg. Claudio Pereira Cristaldo
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).----------

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada **"CAHPSA"** frente a la marca previamente registrada **"CAPSANEM"**, se advierte que ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composición y percepción global. En primer término, "CAHPSA" constituye una denominación breve, compuesta por dos sílabas claramente diferenciadas (CAHP-SA), mientras que "CAPSANEM" posee una estructura más extensa y compleja, integrada por varias sílabas (CAP-SA-NEM), lo que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, desde el punto de vista fonético, las expresiones prochacen una sonoridad claramente diferenciada. ----------

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformación, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: ----------

CAHPSA *(solicitada), y*

CAPSA**NEM** *(marca base de rechazo)*

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[1]*(...)".*----------

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

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 150. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices

Cristaldo
Registrador
Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"CAHPSA" clase 01** Registro N° 591296; **"CAHPSA" clase 21** Registro N° 591295; **"CAHPSA" clase 29** Registro N° 609221; **"CAHPSA" clase 30** Registro N° 591294; **"CAHPSA" clase 31** Registro N° 591297; **"CAHPSA" clase 35** Registro N° 593482; Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1540 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CAHPSA"**, clase 05, Expediente **N° 68968/2023**, solicitada a nombre de **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)**.

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Claudia Pamela [illegible]
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Club Olimpia** contra la Resolución N° 272 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **Club Olimpia** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 272 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 07 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2024, la representante convencional de **Club Olimpia** expresó agravios; dictándose en fecha 31 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 01 de octubre de 2024, la representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 03 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) En atención a lo expuesto notamos que las mismas podrán coexistir sin posibilidad de confusión debido a la "diferente naturaleza de los productos". Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger servicios que no guardan siquiera relación con la oponente.../...Que, cotejando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas "PARAUNO" (solicitada) y "PARA UNO" (oponente), podrá coexistir sin posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias existentes en el plano gráfico, fonético y visual (...)"*.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) en primer lugar, aparte del registro en la clase 41 de la marca PARA UNO, fueron también invocados los registros EL BOSQUE DE PARA UNO, en las clases 41 y 35; así como también fue invocada la marca PARA I, registrada en la clase 41. A efectos este extremo, me remito al escrito de oposición presentado por mi parte en su oportunidad. En segundo lugar, esta oposición no fue deducida en base a la denominación PARA UNO solamente, como se afirma, sino con base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. Vale decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan como denominación la frase "PARA UNO", la cual es creación exclusiva de mi mandante. El solicitante se ha limitado a unir los vocablos conteniéndolo en una sola palabra, pero conservando la misma posición y orden y manteniendo intacto el resto de la*

Abg. Carolina Acosta Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.

denominación. Y es idéntico al nombre con el cual es conocida la cancha de mi representado, el Club Olimpia, el cual es conocido tanto en nuestro país como en el exterior. De esta forma, las marcas evocan la misma idea y esto tiene como resultado, una extremada confunddulidad ideológica, lo cual evidentemente llevará al público consumidor a confundir o asociar las marcas en pugna, al punto de creer que la marca solicitada por la adversa es también propiedad de mi mandante. (...)".

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"PARAUNO" Clase 35** y las marcas oponentes **"PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588262, "PARA I" Clase 41, Reg. N° 588263, "EL BOSQUE DE PARA UNO" Clase 25, Reg. N° 452433** y **"EL BOSQUE DE PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588265**, se advierte que la denominación pretendida reproduce, en idéntico orden, los vocablos *"PARA"* y *"UNO"*, elementos distintivos y predominantes presentes en las marcas anteriormente registradas.

Que, en consecuencia, la expresión *"PARAUNO"* conserva la misma estructura conceptual, gráfica y sonora de las marcas oponentes. Las coincidencias ortográficas señaladas derivan, además, en una marcada similitud fonética, ya que, al ser pronunciadas, las expresiones generan una impresión auditiva prácticamente idéntica o, cuanto menos, altamente confundible para el consumidor medio. En el siguiente cotejo puede apreciarse con mayor claridad las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en pugna.

PARAUNO *(marca solicitada), y*

PARA UNO
PARA I
EL BOSQUE DE **PARA UNO** *(marcas oponentes)*

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, siendo en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia. 2001.

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

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"[1] ----------

Que, una marca debe cumplir la función esencial de distinguir e identificar productos o servicios dentro del mercado, permitiendo al consumidor diferenciarlos claramente de otros de igual naturaleza. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante ya goza de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

Que, la solicitud en trámite de registro se encuentra igualmente incursa en la prohibición prevista en el inc. g) del Art. 2, al constituirse en una reproducción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, <u>notoriamente conocido en el sector pertinente del público</u> y que pertenece a un tercero. En efecto, resulta evidente que la denominación **"PARAUNO"** reproduce sustancialmente el signo distintivo **"PARA UNO"**, de titularidad del Club Olimpia, cuyo uso, difusión y posicionamiento le han otorgado notoriedad en el sector pertinente del público, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asociación, confusión y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva. ----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) Un signo que, a través de su uso y promoción publicitaria, ha adquirido una reputación o notoriedad ante los consumidores pertinentes goza de un carácter distintivo reforzado. El carácter distintivo reforzado está por encima del carácter distintivo normal. Si una marca anterior tiene un carácter distintivo reforzado por razón de su reputación o notoriedad ello puede favorecer una conclusión de riesgo de confusión o de asociación respecto de una marca posterior, incluso tratándose de productos o servicios diferentes (véase el rubro 3, abajo)../... Las marcas que tienen un carácter distintivo reforzado por su reputación o notoriedad, gozan de una protección más amplia que las marcas con un carácter distintivo menor. La Oficina tendrá en cuenta el carácter distintivo reforzado de una marca anterior para decidir si una marca posterior puede dar lugar a un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación../...En caso de conflicto entre dos marcas, será relevante el carácter distintivo reforzado, reputación o notoriedad de la marca anterior. El alcance de la protección de la marca anterior determinará si el uso de la marca posterior*

[1] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2002. 8va Ed. Pág. 158.

Abg. Claudio [illegible]
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.

causaría un riesgo de confusión, ya que la marca anterior goza de un derecho exclusivo que prevalece sobre la marca posterior.(...)".

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. En base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 272 de fecha 08 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PARAUNO"**, clase 35, Expediente N° **27741/2022**, solicitada a nombre de la firma **LABORATORIOS GALENO S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Cinthia Peroni Gonzalez
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 295. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0279

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.

Asunción, 20 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Club Olimpia** contra la Resolución N° 271 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **Club Olimpia** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 271 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 07 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 30 de julio de 2024, la representante convencional de **Club Olimpia** expresó agravios; dictándose en fecha 31 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 01 de octubre de 2024, la representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de octubre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) En atención a lo expuesto notamos que las mismas podrán coexistir sin posibilidad de confusión debido a la "diferente naturaleza de los productos". Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger servicios que no guardan siquiera relación con la oponente.../... Que, cotejando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas "PARAUNO" (solicitada) y "PARA UNO" (oponente), podrá coexistir sin posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias existentes en el plano gráfico, fonético y visual (...)".*

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) en primer lugar, aparte del registro en la clase 41 de la marca PARA UNO, fueron también invocados los registros EL BOSQUE DE PARA UNO, en las clases 41 y 25; así como también fue invocada la marca PARA I, registrada en la clase 41. A efectos este extremo, me remito al escrito de oposición presentado por mi parte en su oportunidad. En segundo lugar, esta oposición no fue deducida en base a la denominación PARA UNO solamente, como se afirma, sino con base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. Vale decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan como denominación la frase "PARA UNO", la cual es creación exclusiva de mi mandante. El solicitante se ha limitado a unir los vocablos convirtiéndolos en una sola palabra, pero conservando la misma posición y orden y manteniendo intacto el resto de la*

Resolución N° 0279

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.

denominación. Y es idéntico al nombre con el cual es conocida la cancha de mi representado, el Club Olimpia, el cual es conocido tanto en nuestro país como en el exterior. De esta forma, las marcas evocan la misma idea y esto tiene como resultado, una extremada confundibilidad ideológica, lo cual evidentemente llevará al público consumidor a confundir o asociar las marcas en pugna, al punto de creer que la marca solicitada por la adversa es también propiedad de mi mandante. (...)".

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"PARAUNO" Clase 05** y las marcas oponentes **"PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588262, "PARA 1" Clase 41, Reg. N° 588263** y **"EL BOSQUE DE PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588265**, se advierte que la denominación pretendida reproduce, en idéntico orden, los vocablos *"PARA"* y *"UNO"*, elementos distintivos y predominantes presentes en las marcas anteriormente registradas.

Que, en consecuencia, la expresión *"PARAUNO"* conserva la misma estructura conceptual, gráfica y sonora de las marcas oponentes. Las coincidencias ortográficas señaladas derivan, además, en una marcada similitud fonética, ya que, al ser pronunciadas, las expresiones generan una impresión auditiva prácticamente idéntica o, cuanto menos, altamente confundible para el consumidor medio. En el siguiente cotejo puede apreciarse con mayor claridad las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en pugna.

PARAUNO *(marca solicitada), y*

PARA UNO
PARA 1
EL BOSQUE DE **PARA UNO** *(marcas oponentes)*

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.

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

Resolución N° 0279

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*[1] ----------

Que, una marca debe cumplir la función esencial de distinguir e identificar productos o servicios dentro del mercado, permitiendo al consumidor diferenciarlos claramente de otros de igual naturaleza. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante ya goza de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

Que, la solicitud en trámite de registro se encuentra igualmente incursa en la prohibición prevista en el inc. g) del Art. 2, al constituirse en una reproducción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público y que pertenece a un tercero. En efecto, resulta evidente que la denominación **"PARAUNO"** reproduce sustancialmente el signo distintivo **"PARA UNO"**, de titularidad del Club Olimpia, cuyo uso, difusión y posicionamiento le han otorgado notoriedad en el sector pertinente del público, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asociación, confusión y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva. ----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) Un signo que, a través de su uso y promoción publicitaria, ha adquirido una reputación o notoriedad ante los consumidores pertinentes goza de un carácter distintivo reforzado. El carácter distintivo reforzado está por encima del carácter distintivo normal. Si una marca anterior tiene un carácter distintivo reforzado por razón de su reputación o notoriedad ello puede favorecer una conclusión de riesgo de confusión o de asociación respecto de una marca posterior, incluso tratándose de productos o servicios diferentes (véase el rubro 3, abajo)../... Las marcas que tienen un carácter distintivo reforzado por su reputación o notoriedad, gozan de una protección más amplia que las marcas con un carácter distintivo menor. La Oficina tendrá en cuenta el carácter distintivo reforzado de una marca anterior para decidir si una marca posterior puede dar lugar a un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación../..En caso de conflicto entre dos marcas, será relevante el carácter distintivo reforzado, reputación o notoriedad de la marca anterior. El alcance de la protección de la marca anterior determinará si el uso de la marca posterior*

[1] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va Ed. Pág. 498.

Resolución N° 0279

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.

causaría un riesgo de confusión, ya que la marca anterior goza de un derecho exclusivo que prevalece sobre la marca posterior.(...)"[1].

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. En base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 271 de fecha 08 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PARAUNO"**, clase 05, Expediente N° **27738/2022**, solicitada a nombre de la firma **LABORATORIOS GALENO S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Derechos en pugna el examen de marcas en Paraguay*, p. 245. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/manuales/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0280

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN", EXPEDIENTE Nº 00554/2012 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 20 de mayo del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 20 de mayo del 2026 en su parte pertinente, reza : *"(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 7 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"*

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: *" De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."*

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **00554/2012 DE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN",** no se registra pago de las anualidades Nº 7 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **00554/2012 DE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN"**

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 00554/2012.

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 00554/2012 de fecha 05 de enero del 2012 **"UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN"**, solicitada por **DOW AGROSCIENCES LLC**

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0281

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB", EXPEDIENTE Nº 37440/2006 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE AG.

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 20 de mayo del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 20 de mayo del 2026 en su parte pertinente, reza : *"(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Numeros 17 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/000 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"*

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **37440/2006 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB"**, no se registra pago de las anualidades Nº 17 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **37440/2006 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB"**

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 37440/2006.

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 37440/2006 de fecha 30 de noviembre del 2006 **"COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB"**, solicitada por **BAYER CROPSCIENCE AG.**

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR.**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N° 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. ----------

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BASF SE**, contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 17 de junio del 2020 se presenta el representante convencional de la firma **BASF SE**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 10 de agosto del 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 16 de julio del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de noviembre del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

C O N S I D E R A N D O

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) *Que, el dictamen fiscal de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 78/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 2 DP-ATP N° 80/2019 de fecha 01/10/2019, y realizado el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial. (...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El documento D1 enseña que el anillo de piridazina debe sustituirse para garantizar la actividad herbicida (ver el grupo R5 en la reivindicación 1 de D1, cuyo significado no puede ser hidrógeno). Como se mencionó con anterioridad en el presente trámite, D1 no menciona ninguna actividad insecticida en absoluto. Por otra parte, en lo que respecta al documento D2, el examinador sostiene que existe una superposición entre los compuestos que se reivindican en la presente solicitud y los compuestos de antranilamida de D2. Respetuosamente, el solicitante señala que este no es el caso. El documento D2 enseña en la reivindicación 1 una sustitución del anillo de piridina mediante otro enlace amida, que se excluye en las nuevas reivindicaciones donde RL, RV y RW son hidrógeno. Como se mencionó previamente, un sustituyente en el anillo de piridazina disminuye significativamente la actividad de los presentes insecticidas. Asimismo, cabe señalar que las antranilamidas reivindicadas en D2 pertenecen a la clase de modo de acción insecticida de los moduladores del receptor de rianodina (clase 28 del IRAC), mientras que la presente invención se refiere a los moduladores de órganos cordotonales (clase 16 del IRAC), que son extremadamente diferentes desde el punto de vista estructural(...)"*----------

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N° 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. ----------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "***Artículo 13.***- *De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c)* ***una o más reivindicaciones;*** *d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial.*" ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 34477/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 16 de abril del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 14 (catorce) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1910/7669 de fecha 07 de mayo del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 2 DP-ATP N° 30/2019 de fecha 01 de octubre del 2019, notificada al solicitante el 02 de octubre del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 78/2020.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 24 de abril, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *La combinación de los documentos D1, D2 y D3 no conduce de manera evidente a la invención. En particular, no existe ningún incentivo técnico que motive al experto en la materia a eliminar los sustituyentes del anillo de piridazina enseñados como esenciales en D1, ni a combinar dicha modificación con la estructura insecticida general de D3. Adicionalmente, los datos técnicos aportados evidencian un efecto sorprendente, consistente en que la ausencia de sustituyentes en el anillo de piridazina conduce a un incremento de la actividad insecticida. Es por ello que se puede concluir que en base a D1, D2 y D3, no se sugiere ni motiva al experto en la materia a modificar los compuestos conocidos en la dirección reivindicada. En particular, la eliminación de sustituyentes en el anillo de piridazina constituye una modificación contraria a la enseñanza explícita de D1, no sugerida por D3, y ajena a la estructura de D2. El efecto técnico demostrado, consistente en la mejora de la actividad insecticida asociada a la ausencia de sustituyentes, resulta inesperado y no predecible a partir del estado de la técnica (...)*" ----------

Ing. Carlos Pablo Cuadro
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N° 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. ----------

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un claro beneficio a la economía nacional[1].----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 34477/2009 de fecha 24 de septiembre del 2009.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 90/34477 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE, BAJO LA DENOMINACIÓN **"COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS"**, N° 34477/2009 de fecha 24 de septiembre del 2009.----------

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

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

[1] Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnología. Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina 2006. p. 34.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0283

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN HERBICIDA", EXPEDIENTE N° 1511227, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC ,----------

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **ARYSTA LIFESCIENCE INC.**, contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 de fecha 26 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 20 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma **ARYSTA LIFESCIENCE INC.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 de fecha 26 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 08 de marzo del 2023 , fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 24 de noviembre del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 22 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios..----------

C O N S I D E R A N D O

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 410/2022, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 216/2022 de fecha 15/07/2022 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Según el examinador D1 (US5629262A) menciona un método para controlar malezas en cultivos en crecimiento que consiste en administrar dos herbicidas de ciclohexadiona en cantidades sinérgicamente efectivas, siendo esos activos cletodim y caloxidim. Tanto D1 como la presente solicitud mencionan composiciones donde el ingrediente activo es un compuesto derivado de ciclohexadienas, como por ejemplo cletodim; por tanto D1 ya prevé la preparación de composiciones con el ingrediente activo cletodim. Sin embargo, cabe señalar que D1 no dice ni describe ni enseña una composición que consista en solo una combinación de dos compuestos solamente, a saber, un primer compuesto seleccionado de quizalofop-p-etil y quizalofop-p-tefurilo o sus sales, y un segundo compuesto que es cletodim en una relación concreta de 1:1,8 y 1:2,2 respectivamente. Según el Examinador D2 (CN102696617A)menciona como activos un concentrado de plaguicida emulsionable compuesto por cletodim, acetoclor y quizalofop-p-etilo. Así, al comparar D2 con la presente solicitud, en ambos casos mencionan composiciones herbicidas que contienen quizalofop-p-etil y cletodim como ingredientes activos; D2 anticipa la presencia de los compuestos citados como parte de una composición. Sin embargo, en nuestra opinión, no solo D2 divulga una composición ternaria, sino que además no describe ni enseña una composición que consiste en la combinación de los dos únicos activos cletodim y un primer compuesto seleccionado de quizalofop-p-etilo, quizalofop-p-tefurilo o sus sales, y nuestros ensayos en*

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN HERBICIDA", EXPEDIENTE N° 1511227, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC.,----------

las proporciones reivindicadas 1:1,8 y 1:2,2. En este sentido la sinergia es un efecto técnico sorprendente y totalmente imprevisible que un experto no puede esperar, y por lo tanto, la composición herbicida reivindicada debe considerarse inventiva. (...)" ----------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "***Artículo 13.-*** *De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c)* ***una o más reivindicaciones;*** *d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."* ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 1227/2015 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de diciembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de quince (15) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2289533 de fecha 13 de octubre del 2022 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 216/2022 de fecha 15 de julio del 2022, notificada al solicitante el 19 de julio del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con cuatro (4) reivindicaciones. ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 10 de abril del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3° y 8° ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) En términos generales, la simple mezcla de pesticidas conocidos no se considera inventiva cuando: (i) los componentes individuales ya son conocidos, (ii) su combinación ha sido sugerida o divulgada en el estado de la técnica, y (iii) no se demuestra un efecto técnico inesperado o una mejora significativa respecto a las combinaciones existentes. En este caso, se cumplen estas condiciones, dado que tanto los compuestos como su uso combinado son conocidos, y la modificación introducida (composición binaria y ajuste de proporciones) puede derivarse de manera obvia a partir de D2. En conclusión, la composición herbicida reivindicada carece de actividad inventiva frente a la combinación de los documentos D1 y D2, ya que un experto en la materia,*

Resolución N° 0283

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN HERBICIDA", EXPEDIENTE N° 1511227, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC......

partiendo de D2 y considerando las enseñanzas generales de D1 sobre sinergia entre herbicidas, habría llegado de manera evidente a una composición binaria que contenga clethodim y quizalofop-p-etilo, ajustando sus proporciones mediante experimentación rutinaria.(...)".....

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 11227/2015 de fecha 11 de marzo del 2015,.....

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 de fecha 26 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2015-1511227 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR LA FIRMA ARYSTA LIFESCIENCE INC. **"COMPOSICIÓN HERBICIDA"**.....

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"COMPOSICIÓN HERBICIDA"**, Nº 11227/2015 de fecha 11 de marzo del 2015.....

Art.3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.....

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0284

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-764 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", EXPEDIENTE N° 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC CORPORATION ;----------

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **FMC CORPORATION**., contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 de fecha 06 de septiembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma **FMC CORPORATION**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 de fecha 06 de septiembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 01 de marzo del 2023 , fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 31 de agosto del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 22 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 279/2022, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 98/2022 de fecha 11/04/2022 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 18° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Como fundamento, respetuosamente me permito manifestar ante esa Oficina que el contenido de la resolución N° 2022-764 demuestra que, durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada, se realizó una evaluación incorrecta del objeto de la invención allí reclamada, sin considerar su verdadero alcance y la valiosa contribución técnica. Las reivindicaciones se han modificado para resaltar la ausencia de un componente insecticida. Debido a que el examinador continúa en desacuerdo con que las reivindicaciones no son simplemente el uso de la composición, hemos incluido una definición adicional de los pasos para preparar la mezcla, incluyendo el paso de mezclar los componentes en ausencia de un componente insecticida. El solicitante es consciente de que este es un argumento difícil de realizar, pero el hecho es que el proceso es muy simple, pero sin embargo es importante que el crecimiento de las plantas se pueda mejorar sin el insecticida presente. En vista del hecho de que las referencias incluyen el componente insecticida en la composición final, el Solicitante cree que esto es más inventivo que las referencias. Este método proporciona un incentivo para la reducción de costos, la reducción del contacto humano con los productos químicos insecticidas y la reducción del impacto ambiental por el uso excesivo de insecticidas, al mismo tiempo que brinda el beneficio de un mejor crecimiento de las plantas. Si bien todos estos beneficios no se especifican en la solicitud, debe*

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

Resolución N° 0284

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DPI-RESOL N° 2022-764 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", EXPEDIENTE N° 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .-----

ser de sentido común darse cuenta de que estos beneficios resultan de la eliminación del insecticida donde no se necesita y al mismo tiempo brindar los beneficios de un mejor crecimiento de las plantas como se demuestra en la solicitud. La técnica anterior enseña la aplicación de composiciones insecticidas para reducir el daño sufrido por los insectos y, por lo tanto, mejorar el crecimiento de las plantas. Esta solicitud enseña un método diferente que implica el uso de una composición diferente, pero no es simplemente el uso lo que es inventivo. El método reivindicado no es simplemente la aplicación de una composición, es el paso de eliminar un componente enseñado por el estado de la técnica, preparar una composición y luego aplicarla. El paso de aplicar la composición es un paso necesario para lograr el resultado deseado, y por lo tanto, no debe reprocharse al solicitante que esté incluido en el método reivindicado. Sin embargo, la actividad inventiva radica en la preparación de la mezcla sin insecticida (...)"-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "***Artículo 13.-*** *De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;* ***c) una o más reivindicaciones;*** *d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."* -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 42989/2014 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de septiembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de diez (10) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2259003 de fecha 12 de julio del 2022 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DPI-DEF N° 98/2022 de fecha 11 de abril del 2022, notificada al solicitante el 19 de abril del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con diez (10) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 04 de mayo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 5° y 8° -----

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

Resolución N° 0284

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-764 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", EXPEDIENTE N° 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC CORPORATION ;----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) En este contexto, la eliminación del insecticida no introduce una nueva arquitectura composicional ni una interacción técnica distinta entre los componentes, sino que simplemente suprime un ingrediente activo cuyo rol es independiente de los componentes estructurales ya conocidos. Además en D2 ya proporciona una enseñanza clara sobre el uso de silicato de aluminio y magnesio como componente agrícola beneficioso para el crecimiento de cultivos. Por ello, partir de dicho mineral y formularlo en una presentación distinta, ya sea con o sin insecticidas, y el uso de agentes dispersantes y estabilizantes, podría considerarse una adaptación técnica previsible, especialmente si el objetivo es facilitar su aplicación homogénea sobre semillas, material de propagación, suelo o partes vegetales. En consecuencia, la característica distintiva alegada en la presente solicitud, como la ausencia de insecticida, no confiere por sí misma novedad funcional ni efecto técnico inesperado, ya que el resto de los componentes y su función dentro de la composición están plenamente descritos y reconocidos en el estado de la técnica. La modificación se limita a una selección negativa de componentes dentro de un sistema ya conocido, lo cual constituye una variación obvia para el experto en la materia. Adicionalmente, desde el punto de vista del método reivindicado, el mismo se limita esencialmente a (i) mezclar componentes formulantes conocidos hasta homogeneidad y (ii) aplicar la composición obtenida a material de propagación vegetal. Estas operaciones constituyen prácticas rutinarias y universalmente conocidas en el ámbito de la formulación y aplicación de productos agrícolas, tal como se evidencia en D1 y D2, donde la preparación de mezclas con coadyuvantes y su posterior aplicación directa a cultivos o semillas es una enseñanza constante del estado de la técnica. En este sentido, la ausencia del insecticida no modifica la naturaleza del método reivindicado, ya que las etapas del método permanecen sustancialmente idénticas a las divulgadas en el estado de la técnica, variando únicamente la presencia o ausencia de un ingrediente específico dentro de la composición. Por lo tanto, el método reivindicado no puede considerarse con nivel inventivo en sí mismo, ya que las etapas que lo constituyen, así como su secuencia operativa y finalidad general de aplicación agrícola, se encuentran plenamente anticipadas por el estado de la técnica..(...)"*----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 42989/2014 de fecha 26 de septiembre del 2014.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 de fecha 6 de septiembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2014-1442989 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORPORATION, **"METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA"**, Nº 42989/2014 de fecha 26 de septiembre del 2014. ----------

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

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

Resolución N° 0285

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N° 8032862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER .----------

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **LES LABORATOIRES SERVIER**, contra la Resolución Nº 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto del 2019 se presenta la representante convencional de la firma **LES LABORATOIRES SERVIER,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 23 de agosto del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 10 de octubre del 2025 expresa agravios la apelante. En fecha 25 de febrero del 2026 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " *(...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes ATN N° 175/2019, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 AT N° 121/2018 de fecha 20/12/2018 y realizando el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial (...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El documento D1 se citó inicialmente como un documento de categoría A, relevante únicamente para la reivindicación 1, dado que la reivindicación 1 se ha visto limitada por la incorporación de características técnicas de la reivindicación 10 inicial, el documento D1 no es relevante para el pliego de reivindicaciones modificado que se adjunta a este escrito. En relación con el problema técnico de la presente invención, el solicitante manifiesta que el citado problema técnico consiste en la formulación de un comprimido divisible de liberación prolongada, caracterizado porque el comprimido no divisible (comprimido entero) y la dosis fraccionada obtenida por fraccionamiento presentan perfiles de disolución similares. Esto es especialmente importante para la gliclazida, ya que es fundamental en cualquier tratamiento para la diabetes controlar con precisión la dosis para evitar la hipoglucemia. La presente invención resuelve el problema: Como se ejemplifica en la solicitud de patente, la presente invención resuelve el problema de obtener una formulación de un comprimido divisible de liberación prolongada, caracterizado porque el comprimido entero y la dosis fraccionada por fraccionamiento presentan perfiles lineales de liberación prolongada similares. Combinar la propiedad divisible y la de liberación prolongada en una misma forma galénica supone, en este, como*

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

Resolución N° 0285

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N° 8032862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER .....

ya se ha explicado, la división de los comprimidos en fragmentos aumenta considerablemente la superficie. En consecuencia, suele alterar el perfil de liberación prolongada de dichos fragmentos. Por su parte el documento D2 supera el problema técnico de los comprimidos divisibles de liberación sostenida gracias a su forma original, ranuras de rotura y una superficie de fractura reducida. El comprimido divisible de liberación controlada de D presenta unas proporciones relativas específicas de longitud/ancho/altura de las ranuras de 2,5 a 5/ 0,9 a 2/1. Estas ranuras reducen significativamente las superficies de fractura, evitando así los efectos desventajosos del aumento de superficie del comprimido divisible. A diferencia de los que se describe en D2, la solución técnica de la presente patente no incluye un tamaño ni forma específicos para el comprimido ni para las ranuras. En cuanto al documento D3, este se refiere a un comprimido no divisible de gliclazida microunizada de liberación modificada. Por lo tanto no resuelve el problema técnico de la presente invención. Por último el documento D4 se refiere a un comprimido de liberación sostenida no divisible. D4 no resuelve el problema de la presente invención , es decir, la obtención de una formulación de un comprimido divisible de liberación prolongada, caracterizada porque el comprimido completo y una dosis dividida obtenida por subdivisión presentan perfiles lineales de liberación prolongada similares (...)" .

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "***Artículo 13.-*** *De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c)* ***una o más reivindicaciones;*** *d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."* .....

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 32862/2008 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 25 de julio del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece (13) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1922747 de fecha 22 de marzo del 2019 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 121/2018 de fecha 20 de diciembre del 2018, notificada al solicitante el 27 de diciembre del 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con tres (3) reivindicaciones. .....

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 06 de mayo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen del Nivel

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0285

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N° 8032862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER .

Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3° y 8°

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) En ese sentido, las reivindicaciones presentadas pueden ser vistas como una agregación de características conocidas: gliclazida de liberación prolongada como se describe en D1, gliclazida de liberación modificada con HPMC conocida por D8 y D4, y comprimidos divisibles de liberación sostenida conocidos por D2. Además, dosis de 60 mg ya aparece en documentos anteriores de gliclazida de liberación modificada. El uso de ranuras de rotura para facilitar la división de comprimidos de liberación sostenida ya estaban enseñadas por D2, por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 2 y 3 tampoco parecen aportar, unitariamente, un elemento técnico capaz de aportar nivel inventivo. En conclusión, y en base a lo expuesto anteriormente, se considera que un experto en la materia, partiendo de una formulación conocida de gliclazida de liberación prolongada, habría tenido una motivación razonable para adaptarla a una forma divisible aplicando enseñanzas previas sobre comprimidos ranurados o fraccionables de liberación sostenida. La selección de gliclazida 60 mg, HPMC, lactosa, maltodextrina, sílice coloidal y estearato de magnesio se deriva de componentes y funciones ya conocidos en el arte previo, mientras que la presencia de ranuras de rotura corresponde a una solución convencional para facilitar el fraccionamiento y aportar una dosis y perfiles adecuados de liberación del principio activo. (...)"*

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 659 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 32862/2008 de fecha 03 de septiembre del 2008.-

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°8032862 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LA FIRMA LES LABORATOIRES SERVIER. **"FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO"**.

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO"**, N° 32862/2008 de fecha 03 de septiembre del 2008.

Art.3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0286

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.----------

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS**, contra la Resolución DP-RESOL Nº 2023-125 de fecha 24 de febrero del 2023, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 07 de marzo del 2023 se presenta la representante convencional de la firma **STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nº 2023-125 de fecha 24 de febrero del 2023, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 24 de marzo del 2023 , fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 13 de noviembre del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 12 de junio del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

C O N S I D E R A N D O

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF Nº 35/2023, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo Nº 1 DP-DEF Nº 136/2022 de fecha 12/05/2022 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud 29677/18 desde el punto de vista del examinador; NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) "El solicitante da a conocer que la patente de funcionamiento regulatorio fue analizada por las OPM brasileñas y argentinas y sus correspondientes patentes (BR102017001160-0 y AR111738 respectivamente) fueron otorgadas luego de los argumentos presentados. El solicitante refuerza que el informe sobre la memoria descripta del DI da a conocer un mecanismo dosificador aplicado a un surco de siembra que incorpora un depósito principal (1) que abastece a un depósito menor (3) dispuesto debajo del depósito principal (1). Debajo del depósito menor (3) se encuentra un dispensador (4) donde el punto de unión de dicho depósito menor (3) y el dispensador (4) se dispone un soporte (7) equipado con un obturador tipo cajón (8) que controla el flujo de producto hacia el cuerpo dosificador. La figura que antecede muestra el obturador tipo cajón del documento DI. A pesar de tener la función de controlar el flujo, no cuenta con ningún ajuste de altura, a diferencia de la presente invención. Por lo tanto no sería obvio para un experto en la materia, comentando desde el DI, incluir un ajuste de altura en la base de una compuerta reguladora, tal como se describe y reivindica en la presente solicitud. Además reforzamos que en el DI, el obturador se posiciona fuera del dosificador para controlar el flujo que*

Ab. Cinthia Pereira Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0286

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.----------

ingresa a dicho dosificador, lo que puede causar daños al obturador o incluso sacarla de su posición durante la siembra, alterando la configuración establecida por el operador. En la presente invención, la compuerta se ubica en el interior del dosificador, lo que evita averías o cambios en la regulación durante la siembra. Una persona experta en la técnica no se vería inducida a introducir un funcionamiento articulado junto con un ajuste de altura de la base basándose en las enseñanzas de D1. El D2 da a conocer que la altura en la sección de nivel varía según el tipo de fertilizante (según sus propiedades físicas y el ángulo de reposo) de tal forma que el depósito rebosa sobre el borde de rebosadero del regulador de nivel. Si bien el esparcidor de fertilizante controla el flujo con ajuste de altura, no es posible ver si el mecanismo de ajuste de alturas en las figuras de D2 es similar al de la presente solicitud. El regulador de nivel enseñado en D2 no tiene la función de regular la entrada de producto al interior del dosificador para evitar que se llene demasiado, lo que provocaría fallas en la dosificación de producto. (...)" ----------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "***Artículo 13.-*** *De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c)* ***una o más reivindicaciones;*** *d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."* ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 29677/2018 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 21 de febrero del 2023, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de una (1) reivindicacione, presentado en el expediente Nº 2265138 de fecha 28 de julio del 2022 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-DEF N° 136/2022 de fecha 12 de mayo del 2022, notificada al solicitante el 20 de mayo del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con una (1) reivindicacion. ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante: El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de mayo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3° y 8° ----------

Abg. Gloria Pamela Caballero
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0286

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) El solicitante argumenta que D1 no revela un ajuste de altura y que no resultaría obvio incorporar dicho mecanismo a la compuerta divulgada en ese documento. No obstante, el análisis conjunto de D1 y D2 demuestra que la regulación de nivel o altura aplicada al control de flujo ya era una solución conocida y utilizada en dispositivos agrícolas antes de la fecha de prioridad. La adaptación de un obturador o compuerta de D1 mediante mecanismos de regulación de altura, con el objetivo de compensar variaciones topográficas, constituye una modificación derivada directamente de las enseñanzas de D2 y del conocimiento habitual del técnico en la materia, sin requerir actividad inventiva. Asimismo, el argumento relativo a la ubicación interna de la compuerta tampoco resulta suficiente para conferir nivel inventivo, debido a que D1 ya enseña mecanismos internos de regulación aplicados a dosificadores agrícolas con finalidades equivalentes de estabilización y protección funcional. En consecuencia, la relocalización de la compuerta hacia el interior del dosificador constituye una alternativa de diseño previsible para el técnico especializado. En consecuencia, considerando las enseñanzas combinadas de D1, D2 y D3, complementadas por el conocimiento general evidenciado en D4, se concluye que la materia reivindicada no implica un nivel inventivo en los términos exigidos por la normativa de patentes, ya que la solución propuesta resulta evidente para un técnico normalmente versado en la materia a partir del estado de la técnica disponible. (...)"*----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-125 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 29677/2018 de fecha 24 de abril del 2018.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución DP-RESOL N° 2023-125 de fecha 24 de febrero del 2023, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2018-1829677 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIRMA STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS **"COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS"**, Nº 29677/2018 de fecha 24 de abril del 2018.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RETÃ KUÁI

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. ----------

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BASF SE**, contra la Resolución N° 551 de fecha 04 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio del 2019 se presenta el representante convencional de la firma **BASF SE**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 551 de fecha 04 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 23 de julio del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 05 de mayo del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 02 de febrero del 2026 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes AT N° 140/2019 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 AT N° 127/2018 de fecha 127/12/2018, notificada al apoderado el 07/02/2019 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial. (...)*". ----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El examinador objetó la claridad de la reivindicación 1 por considerar que incluía una gran cantidad de combinaciones posibles "no definiendo de manera concesa el objeto de protección" y por la amplitud del compuesto de fórmula II. Objetó además, la mención de "mezclas que comprenden, como componentes activos... en cantidades sinérgicamente efectivas" Por considerar que esta expresión no permitía establecer la composición cuali-cuantitativa de las reivindicaciones 1 y 9. Consecuentemente, en respuesta de dichas objeciones, en una clara voluntad del solicitante por subsanar cada una de las objeciones recibidas pura y exclusivamente a fines de avanzar hacia la conseción de la patente solicitada, ha presentado en tiempo y forma la contestación correspondiente, acompañada por un nuevo pliego reivindicatorio basado en las reivindicaciones 9 y 10 originales, en tanto resultab evidente que el examinador no había objetado la actividad inventiva de la mezcla de la reivindicación 9 independiente en su análisis de actividad inventiva. Más específicamente, el pliego reivindicatorio original fue limitado a las nuevas reivindicaciones 1 y 2. Dichas reivindicaciones se basan en la mezcla binaria de la reivindicacion 9 original, en la cual el componente I se limitó a thiametoxam y se especificó la relación en peso efectiva sinérgica del thiametoxam al compuesto 2. Estas reivindicaciones especifican una relación en peso particular que se encuentra debidamente sustentada en la descripción de la solicitud. (...)*". ----------

Ing. Claudia Pineda Coronado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. ----------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "***Artículo 13.-*** *De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c)* ***una o más reivindicaciones;*** *d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial.*" ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 03243/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 26 de junio del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 2 (dos) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 193550/2 de fecha 07 de mayo del 2019 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 127/2018 de fecha 27 de diciembre del 2018, notificada al solicitante el 07 de febrero del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo AT Nº 140/2019. ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 13 de mayo del 2026, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *En el campo de mezclas pesticidas se muestra una tendencia general hacia la combinación de fungicidas e insecticidas con el objetivo de ampliar espectros de acción y mejorar eficacia agronómica. Sin embargo, las combinaciones específicas entre neonicotinoides como thiamethoxam y fungicidas SDHI como las pirazol-carboxamidas fluoradas no se encuentran claramente descritas como asociaciones optimizadas con sinergia cuantificada. En particular, la evolución de los SDHI fluorados como fluxapyroxad corresponde a desarrollos posteriores en la química de fungicidas, lo cual reduce la probabilidad de que el experto en la materia hubiera considerado de manera evidente su combinación con thiamethoxam en la fecha de prioridad relevante. En base al análisis de los documentos D1 y D2, así como del estado general del arte previo, se concluye que la reivindicación 1 no resulta evidente para un experto en la materia. La materia reivindicada constituye una selección específica dentro de un amplio universo de posibles combinaciones pesticidas, no sugerida de manera directa por el estado del arte, e incorpora además*

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

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE.

un parámetro técnico funcional, como la relación sinérgica definida que no es predecible ni derivable de manera rutinaria al tratarse de combinaciones de grupos químicos no descritos en el arte previo. (...)"

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un claro beneficio a la economía nacional[1].

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 551 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 03243/2009 de fecha 05 de febrero del 2009.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 551 de fecha 04 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 9003243 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE, BAJO LA DENOMINACIÓN **"MEZCLAS PLAGUICIDAS"**.

Art.2 º **ADECUAR** el resumen de la solicitud ajustándola al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: **"Mezcla caracterizada porque comprende, como componente activos, 1)thiamethoxam; y 2) N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida como compuesto II; en una relación en peso efectiva sinérgica del thiamethoxam al compuesto II comprendida entre 100:1 y 1:100"**

Art.3 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"MEZCLAS PLAGUICIDAS"**, Nº 03243/2009 de fecha 05 de febrero del 2009.

Art.4º **NOTIFÍQUESE** por cédula.

Mg. Claudia Pamela Centalde
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnología. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.2006. p. 74.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0288

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 12968

Asunción, 29 MAY 2026

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 6 de mayo de 2025., 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, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados. ----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 **"ORION COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 12968**, solicitada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vaida 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 de Propiedad Industrial (Interina): ----------

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la **"ORION COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 12968**, solicitada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vaida ----------

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

3) NOTIFIQUESE por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M DIP", CLASE 5, EXPEDIENTE Nº 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIÁN MAGNO,----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MARCELO FABIÁN MAGNO** en contra de la Resolución Nº 739 de fecha 6 de octubre de 2010, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta la representante convencional de **MARCELO FABIÁN MAGNO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 739 de fecha 6 de octubre de 2010, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de noviembre de 2010 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 11 de junio de 2011, la representante convencional de **MARCELO FABIÁN MAGNO**, expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de junio de 2011.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MODIP", registrada con el número 265.770 en fecha 16 de febrero de 2004 a favor de SCAVONE HNOS. S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) en primer lugar, quisiera destacar que mi poderdante ya posee derechos sobre la denominación M DIP, ya que es propietario legítimo de la misma según registro Nº 340745, y que se encuentra plenamente vigente. Adentrándonos en el cotejo de las marcas en cuestión encontramos una gran diferencia en el plano gráfico, ortográfico, y más aún en el fonético, ya que la marca que salió como antecedente es una sola palabra bien definida y con sonido fuerte en la primera sílaba MOdip en cambio nuestra solicitud está constituida de dos sílabas, una de solo la letra M DIP seguida por la sgte sílaba, por lo tanto al confrontarlas notamos que son completamente disímil, con la total posibilidad de una coexistencia pacífica entre ambas.* ----------

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

Que, las marcas en cuestión deben analizarse en su conjunto, de forma sucesiva y no simultánea, sin desmembraciones artificiales. El resultado de esta visión integral es el criterio que debe primar para determinar si existe riesgo de confusión. En ese orden de ideas, al comparar el aspecto ortográfico y fonético de la marca solicitada "M DIP" con la marca base de rechazo "MODIP", se evidencia que ambas comparten casi el mismo orden de letras. Si bien la marca solicitada suprime la letra intermedia "O", esto no es suficiente para otorgar una distintividad clara en el contexto general del signo. La consonante inicial 'M' y la terminación 'DIP' suenan casi idénticas, por lo que la ausencia de dicha letra intermedia carece de relevancia fonética. Respecto al registro vigente invocado por la contraparte, cabe señalar que este venció en el año 2020 sin haber sido renovado. ----------

Abg. Gloria Patricia Custodio
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M DIP", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIÁN MAGNO.----------

Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética que podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:----------

M DIP *(marca solicitante); y*

MODIP *(marca base de rechazo)*

Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*[1] Y acertadamente menciona sobre la **similitud ortográfica**: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ella, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Exconet" y "Exposet" (522), "Unus" y "Donus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*[2] ----------

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegación total...".* ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Bresier Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.[3]----------

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

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 1988.

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M DIP", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIÁN MAGNO.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 739 de fecha 6 de octubre de 2010 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"M DIP"**, clase 5, Expediente **N° 6221/2010**, solicitada a nombre de **MARCELO FABIÁN MAGNO.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DFM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Sundaram-Clayton Limited** en contra de la Resolución N° 770 de fecha 16 de julio de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 2 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de **DONGFENG MOTOR CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 770 de fecha 16 de julio de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, ----------

Que, en fecha 12 de enero de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de junio de 2016, el representante convencional de **DONGFENG MOTOR CORPORATION** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DFM MINI AUTO", registrada con el número 357.079 en fecha 13 de diciembre de 2011 a favor de CHACOMER S.A.E.C.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores» por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) mi representada la firma DONGFENG MOTOR CORPORATION es legítima propietaria de la marca DFM, conforme se demuestra con las copias de los certificados de registro que acompaño a esta presentación. La firma CHACOMER S.A.E.C.A., ha registrado a su nombre la denominación DFM que evidentemente no le pertenece, agregando a dicha denominación MINI AUTO, palabras que describen el producto fabricado por mi representada. Que, la marca DFM se encuentra registrada en países como Uruguay, Unión Europea, Estados Unidos y Colombia. Que, fundo lo precedentemente expuesto en el convenio de paris, la ley 1294/98 de marcas, el código procesal civil y las demás leyes vigentes en la materia los cuales son copiados.

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

Las marcas deben ser analizadas de forma integral. En el presente caso, se advierte que la denominación solicitada DFM está compuesta por una sigla de tres letras, la cual coincide de manera exacta con el elemento inicial de la marca previamente inscrita DFM MINI AUTO. En ese sentido, resulta evidente que ambas estructuras son idénticas respecto a la secuencia de las letras "DFM". Por lo tanto, carecen de relevancia para el análisis de confundibilidad los términos genéricos y secundarios "MINI" y "AUTO", al no aportar suficiente fuerza distintiva. ----------

Abg. Cinthia Pancia Cabrera
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DFM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION. ----------

En consecuencia, dado que la marca base de rechazo se reproduce íntegramente dentro de la solicitud, se genera una presunción de asociación en el público consumidor. El usuario retendrá el elemento fonético principal y asumirá de forma errónea que ambos productos pertenecen a la misma línea de negocio o al mismo fabricante.----------

Por consiguiente, tras realizar el cotejo del conjunto denominativo, se concluye que los elementos disímiles de la marca solicitada son insuficientes para otorgarle distintividad frente a la prioridad registral. Esta similitud genera un inminente riesgo de confusión para el consumidor, tal como se corrobora en el siguiente cuadro comparativo: ----------

DFM *(marca solicitante), y*

DFM MINI AUTO (*marca base de rechazo)*

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total..."*. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que idéntica o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.[1] ----------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

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

Abg. Claudia Pérez Chevaldo
Directora Técnica Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DFM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION. ----------

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 770 de fecha 16 de julio de 2014 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DFM"**, clase 12, Expediente **N° 12495/2010**, solicitada a nombre de **DONGFENG MOTOR CORPORATION**.----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

Abg. Cinthia Pamela Centeno
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0291

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASSIC INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Sundaram-Clayton Limited** en contra de la Resolución N° 233 de fecha 18 de febrero de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 233 de fecha 18 de febrero de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019, la representante convencional de **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CLASSIC", registrada con el número 317804 en fecha 4 de noviembre de 2008 a favor de MERCURY TABACOS S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) es importante considerar que la marca de mi representada es CLASSIC INFINITY y etiqueta, y no CLASSIC siendo en su conjunto diferentes conforme quedará demostrado. En la jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determinó que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra, no obstante, en un cotejo más detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual. Plano fonético, CLASSIC INFINITY suena diferente a CLASSIC en razón de que, si bien contienen una palabra en común, la marca de mi mandante posee la palabra INFINITY siendo totalmente diferente con la marca de mi mandante. De este modo no existe identidad entre ellas por ende la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna. En lo referente al aspecto visual, la marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de rechazo dado que CLASSIC INFINITY y etiqueta posee una etiqueta característica y distintiva. En segundo lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante CLASSIC INFINITY y etiqueta se encuentra limitada a cigarrillos.* —

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

Que, si bien las marcas deben ser analizadas en su conjunto, y no por las partes que la integran de manera independiente, en el presente caso, se aprecia que la marca solicitada se encuentra compuesta de dos palabras CLASSIC - INFINITY mientras que la marca base del rechazo de un sólo término CLASSIC, debe primar el resultado que arroje la visión en conjunto a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando la cuestión se evidencia que tienen un término en común "CLASSIC", es decir, la marca base de rechazo se reproduce íntegramente en la marca solicitada. Si bien es cierto que la marca solicitada posee otro elemento este no llegan a ser [illegible]

Resolución N° 0291

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASSIC INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED. ----------

considerarlas distinguibles entre sí ya que el término CLASSIC actúa como el núcleo distintivo de ambas denominaciones. Al estar contenida íntegramente dentro de la frase más larga, se presume que el consumidor recordará la palabra principal y asumirá que ambos productos pertenecen a la misma línea o fabricante. ----------

Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que los elementos distintivos de la marca solicitada no son suficientes para alegar distintividad frente a la inscripta de manera previa, por lo que, podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:----------

CLASSIC INFINITY *(marca solicitante), y*

CLASSIC *(marca base de rechazo)*

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicios, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total..."*. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*. ----------

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

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

Abg. Carlos Patricio Caballero
Director General (Interino)
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0291

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASSIC INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED.

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 233 de fecha 18 de febrero de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CLASSIC INFINITY" Y ETIQUETA**, clase 34, Expediente **N° 23048/2013**, solicitada a nombre de **NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED**.

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0292

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 243 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TVS SCOOTY PEPT" Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM-CLAYTON LIMITED. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Sundaram-Clayton Limited** en contra de la Resolución N° 243 de fecha 2 de marzo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2018 se presenta la representante convencional de **Sundaram-Clayton Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 243 de fecha 2 de marzo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 1 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019, la representante convencional de **Sundaram-Clayton Limited** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 6 de marzo de 2020. ----------

Que, en fecha 21 de diciembre de 2024, se tomó nota del cambio de nombre de la parte solicitante que pasó de **Sundaram-Clayton Limited** a **TVS Holdings Limited**. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SCOOTY", registrada con el número 299.425, en fecha 14 de junio de 2007 a favor de MASTER TRADING S.R.L. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) las marcas son diferentes nominativamente, ya que la marca que aparece como antecedente es un marca simple mientras que la solicitada es compuesta y en esa composición aparece el vocablo SCOOTY, siendo todos los demás vocablos diferentes. En el presente caso, si bien tienen en común una palabra "SCOOTY" todas las demás palabras que integran el conjunto de la marca solicitada son diferentes gramatical y fonéticamente impresionando al público consumidor como perfectamente distinguibles entre sí y por ende capaces de coexistir pacíficamente. Plano ortográfico, gramático y visual, estos tres planos van siempre de la mano y son sumamente importantes, por constituir el primer impacto para el consumidor medio, son totalmente distintos en ambas marcas. Como puede observarse en el cotejo realizado más arriba, la marca solicitada difiere claramente con la registrada., El Director de Marcas, pasó por alto que la marca es "TVS SCOOTY PEPT" y no "SCOOTY" solamente. El vocablo TVS del inicio y el vocablo PEPT están otorgando novedad y especialidad a la marca solicitada. En el plano fonético, al analizar este plano hemos de caer en necesaria redundancia debido a los argumentos esgrimidos para hacer notar la clara diferencia entre la marca de mi representada y la marca antecedente que se basó el rechazo. Resulta de vital importancia, dar a entender que el vocablo TVS es esencial para la "familia de marcas" que posee mi representada, en primer lugar porque el vocablo TVS es notoriamente conocido internacionalmente. En segundo lugar porque plasma el origen de la marca solicitada, la que forma parte del GRUPO TVS (TVS GROUP)."* ----------

Ab. Claudia Patricia Arrúa
Directora General Técnica
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0292

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 243 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TVS SCOOTY PEPT" Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM-CLAYTON LIMITED. ----------

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

Que, si bien las marcas deben ser analizadas en su conjunto, y no por las partes que la integran de manera independiente, en el presente caso, la marca solicitada solicitada se encuentra conformada de varios elementos TVS - SCOOTY - PEPT frente a la marca base del rechazo SCOOTY la cual se halla compuesta de un sólo término, debe primar resultado que arroje la visión en conjunto a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando la cuestión se evidencia que tienen un término en común "SCOOTY", es decir, la marca base de rechazo se reproduce íntegramente en la marca solicitada. Si bien es cierto que la marca solicitada posee otros elementos estos no llegan a ser suficientes para considerarlas distinguibles entre sí ya que el término SCOOTY actúa como el núcleo distintivo de ambas denominaciones. Al estar contenida íntegramente dentro de la frase más larga, se presume que el consumidor recordará la palabra principal y asumirá que ambos productos pertenecen a la misma línea o fabricante. ----------

Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que los elementos disímiles de la marca solicitada no son suficientes para alegar distintividad frente a la inscripta de manera previa, por lo que, podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:----------

TVS **SCOOTY** PEPT *(marca solicitante); y*

SCOOTY *(marca base de rechazo)*

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total...".* ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.[1] ----------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2° de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohibe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada [illegible]

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio Colombia. 2008.

Resolución N° 0292

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 243 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TVS SCOOTY PEPT" Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM-CLAYTON LIMITED.

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 243 de fecha 2 de marzo de 2015 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TVS SCOOTY PEPT" Y ETIQUETA**, clase 12, Expediente **N° 52505/2013**, solicitada a nombre de **TVS HOLDINGS LIMITED.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0293

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1525 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HNB", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57458/2014, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. UNA COMPAÑIA DE SUIZA. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Philip Morris Products S.A., una Compañía de Suiza** en contra de la Resolución N° 1525 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 22 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Philip Morris Products S.A., una Compañía de Suiza** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1525 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 22 de febrero de 2019, el representante convencional de **Philip Morris Products S.A., una Compañía de Suiza** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de abril de 2019. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GNB", registrada con el número 416276, en fecha 4 de noviembre de 2015 a favor de DICVILLE INTERNATIONAL S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores - por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) cabe destacar que la marca de mi mandante no puede ser rechazada por haberse constatado la previa existencia de la marca "GNB" con registro 416276, respecto a la cua cabe hacer algunas precisiones: En primer lugar, es importante considerar que mi mandante ya tiene registrada la marca con la palabra "HNB" en nuestro país en otras clases, tales como: clase 09 y 11. En segundo lugar, cabe destacar a la señora Directora que la marca de mi mandante se encuentra limitada para la clase 34. En jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determinó que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra, no obstante, en un cotejo más detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual. Cabe agregar, que a simple vista se puede apreciar la diferencia con la marca citada "HNB" ya que la marca solicitada por el recurrente se encuentra forma por una sílaba diferente la letra H y la marca antecedente está compuesta de otra consonante inicialmente la letra G haciendo que ambas sean distintas en su conjunto. En tercer lugar, es menester considerar que la marca de mi mandante se encuentra registrada en otros países."* ----------

Dr. Claudio Pereira Caballero
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNAPI), *Directorio para el examen de marcas en Paraguay*, p. 249. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2-propiedad-industrial/marcas/directorio

Resolución N° 0293

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1525 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HNB", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57458/2014, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. UNA COMPAÑIA DE SUIZA.

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

Que, tratándose de signos cortos tal como que se presenta en el caso de autos: la confrontación de siglas, el público podrá fácilmente percibir los elementos que lo componen. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitante **"HNB"** con la marca base de rechazo **"GNB"**, se evidencia que se encuentra compuestas de tres letras donde difieren en la primera siendo las dos siguientes idénticas pero al carecer de vocales que permitan una lectura de corrido, el consumidor tenderá a deletrearlas "Hache-ene-be" frente a "Ge-ene-be", la diferencia fonética resulta de suma preponderancia para calificarlas como disímiles, y si bien comparten las últimas estas resultan en el presente caso menos apreciables por el público consumidor. Ahora bien, tampoco existe similitud conceptual debido a que al tratarse de un conjunto de letras sin un significado propio en idioma español, guaraní o extrajero, la comparación conceptual resulta nula.

Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que la carga del peso de la voz de cada signo recae en sus letras iniciales y éstas necesariamente deben ser pronunciadas a los efectos de su reconocimiento y tienen como consecuencia la diferencia fonética, por lo que el público consumidor podría distinguirlas sin necesidad de esfuerzo mental.

HNB *(marca solicitante), y*

GNB *(marca base de rechazo)*

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"[1] (...)"*[2].

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 34, las diferencias señaladas, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que

Ana Claudia Pamela Arévalo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. pp. 147 y. 246. Disponible en: http://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas-directrices

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. p. 248. Disponible en: http://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas-directrices

Resolución N° 0293

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1525 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HNB", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57458/2014, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. UNA COMPAÑIA DE SUIZA.

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1525 de fecha 24 de junio de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HNB"**, clase 34, Expediente **N° 57458/2014**, solicitada a nombre de **PHILIP MORRIS PRODUCTS, Una Compañía de Suiza.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

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

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 249. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.V DE C.V.** en contra de la Resolución N° 190 de fecha 23 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 se presenta la representante convencional de **GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.V DE C.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 190 de fecha 23 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, 29 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ———

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, la representante convencional de **GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.V DE C.V.** expresó agravios. En fecha 16 de enero de 2023, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. —

Que, en fecha 08 de marzo de 2023, se presenta el representante convencional de **LAMA S.R.L.** y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023.------ —----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ASEPSIA VAGIN", para la clase 05, en base a la marca registrada "ASEPXIA" en clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. Que, realizado el análisis entre las marcas en pugna "ASEPSIA VAGIN" (marca solicitada) VS. "ASEPXIA" (marca oponente), con relación a la oposición deducida, corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente nos damos cuenta de que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios que la hacen un signo registrable. Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son símiles e inconfundibles .../... Que, además para la clase 05, la receta es expedida por profesionales de salud, lo cual sería muy difícil que haya alguna confusión en el momento de adquirir el producto .../... Que, de igual manera, debemos mencionar que nuestro país, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, ha adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro de cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada, ni tampoco solicitada con prelación, la marca "ASEPXIA" en la clase 05 (...)".* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)Es por todos sabido que las marcas deben cotejadas en sus conjuntos, pero es precisamente de esta forma como se puede observar la gran similitud gramatical que presenta la solicitada en comparación con la registrada .../... Nuevamente, Señora Directora, fíjese que las marcas solicitada y registrada comparten idénticas similitudes en cuanto a su construcción gramatical, conceptual y por sobretodo fonética, que inducen a la confusión, la adición de una palabra genérica y de uso común como lo es VAGIN, no aporta a la solicitud las características para que sea considerada una marca y no podrán coexistir pacíficamente, como mal refiere la Resolución del inferior .../... el Director sólo hace referencia a la diferencia de clases, la solicitada en la Clase 05 y la registrada por mi representada en la clase 03 ... Si bien tal relacionamiento entre las clases ya se encuentra fundada en el escrito de oposición .../... Es innegable que estas clases*

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

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

pertenecen a productos estrechamente relacionados, pues los productos de la clase 3 (tres), al ser medicados, pasan a pertenecer a la clase 05 (cinco), tal como ocurre con las pastas dentales, champús, lociones corporales o capilares, incluso jabones. Mal refiere el inferior al decir que es difícil que haya alguna confusión en el momento de adquirir el producto, puesto que como es bien sabido, existen los MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE, son aquellos que pueden ser comercializados sin receta médica. En el improbable caso que se conceda el registro de la marca ASEPSIA VAGIN, en clase 05, existirá no solo un riesgo de asociación con la marca de mi representada, sino además el riesgo de que se dé lo que en el ámbito marcario se conoce como asociación indeseada(...)". ——————————

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la firma solicitante y manifiesta: *"(...) En efecto, no pueden darse posibilidad alguna de confusión, en primer lugar, entre "ASEPSIA VAGIN" (SOLICITADA) para distinguir y amparar PRODUCTOS de la Clase 05 y ASEPXIA (marca registrada), para proteger también PRODUCTOS, pero de la Clase 03. Repetimos una vez más, con respecto a las marcas enfrentadas, afirmamos en forma categórica e incontrovertible, que NO PUEDEN SER, NO LO SON, NI SERÁN CONFUNDIBLES, como tan fuera de razón legal y real sostiene la apelante. Definitivamente, negamos que el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos haya dictado su Resolución de manera precipitada sin tomar en consideración las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria. Repetimos, muy bien y sin ninguna mancha el ha evaluado en forma por demás correcta en esta causa., por lo que la Resolución recurrida debe, indefectiblemente ser REVOCADA EN TODAS SUS PARTES .../... Una vez más, negamos las temerarias afirmaciones de la oponente referente al cotejo de las denominaciones en esta causa: resulta más que evidente que EXISTEN MÁS DIFERENCIAS QUE SEMEJANZAS, entre las denominaciones enfrentadas. Es sabido que está sobrada y pleruamente admitido en materia de confrontaciones marcarias, que para realizar dicha confrontación, es sumamente necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto y no desmembrándolas como pretende la parte actora (...)* ——

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo cuyo registro se solicita es muy semejante a la marca registrada, específicamente en el elemento ASEPSIA / ASEPXIA, la única diferencia radica en el reemplazo en la letra S por la X y el elemento de uso común en la clase 05 "VAGIN"; estas modificaciones resultan insuficientes para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: ——————————

"ASEPSIA VAGIN" (marca solicitada)

"ASEPXIA" (marca oponente)

Que, como se ha mencionado el vocablo "VAGIN", al solicitarse en la clase 05, que ampara productos farmacéuticos y preparaciones higiénicas para uso médico, puede ser considerado, en términos de

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

distintividad débil, por ser meramente descriptivo o alusivo al uso o destino del producto. En ese sentido, este elemento no puede sustentar la distintividad del conjunto de la marca pedida, recayendo todo el peso en el elemento restante, es decir, "ASEPSIA". Al comparar "ASEPSIA" con "ASEPXIA", observamos que son casi idénticos visual y fonéticamente. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay señalan: *"Los signos puramente denominativos y los elementos denominativos de signos mixtos se consideran fonéticamente similares en grado alto si se diferencian solo en una letra o un sonido intermedio o final. En caso que la diferencia fuese en la letra inicial, la similitud puede ser de grado medio o alto"* [1] ——————

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna **"ASEPSIA VAGIN"** y **"ASEPXIA"**, por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan indudablemente confundibles. ——————

Que, la marca solicitada **"ASEPSIA VAGIN"** se encuentra compuesta por dos vocablos, cinco sílabas, doce letras; la marca oponente **"ASEPXIA"** se encuentra compuesta por un vocablo, tres sílabas, siete letras. Las semejanzas ortográficas en el primer término conlleva a que también exista una marcada similitud auditiva, la cual es fácilmente apreciable al pronunciarlas de seguido: "ASEPSIA VAGIN" - "ASEPXIA". ——————

En ese sentido, abondando en el análisis del plano conceptual de la marca solicitada y de la marca oponente al ser coincidentes en el elemento **ASEPSIA - ASEPXIA** y aunque la marca solicitada tenga en su denominación el elemento **VAGIN**, este al ser un vocablo descriptivo o alusivo en la clase 05 no puede ser considerado distintivo; al respecto, las marcas enfrentadas transmiten exacta e inequívocamente el mismo concepto e idea: el significado de la palabra asepsia "un conjunto de técnicas y procedimientos cuyo objetivo es mantener un entorno y unos objetos libres de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos)"[2] . ——————

Que, también señala el material *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"*: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* ***principio del riesgo de confusión.*** *Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* [3] ——————

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la **cobertura que poseen ambas marcas**, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los Todos los productos de la ***clase 05***, mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la clase 03, Entre las clases 03 y 05 existe una estrecha vinculación comercial y una fuerte afinidad entre los productos que protegen: la Clase 03 de la marca oponente: Comprende productos cosméticos, preparaciones de tocador no medicinales y jabones; la Clase 05 de la marca solicitada: Abarca productos farmacéuticos y preparaciones higiénicas para uso médico. A pesar de la diferencia de clases, estos

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay (2023). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/ch/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Universidad Europea. Asepsia: qué es, tipos y técnicas (10 de octubre de 2023) https://universidadeuropea.com/blog/que-es-asepsia/

[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2023). *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay.* https://www.dinapi.gov.py/portal/ch/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

productos son altamente complementarios, se dirigen al mismo público orientado a la salud e higiene personal, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución y lugares de venta, como las farmacias. —

Igualmente, se verifica en la base de datos del sistema informático institucional, que la firma oponente posee una familia de marcas con el elemento en común ASEPXIA, en ese sentido, posee el registro en clase 03 de las marcas: **ASEPXIA - Registro No. 440031; ASEPXIA, LA CARA DE LA MEJOR LIMPIEZA (SLOGAN)- Registro No. 516595; ASEPXIA, EL EXPERTO EN LIMPIEZA PROFUNDA DE LA PIEL (SLOGAN) - Registro No. 516596; A ASEPXIA - Registro No.515692; ASEPXIA, EL EXPERTO EN LIMPIEZA (SLOGAN) - Registro No. 516292; ASEPXIA SHAKE - Registro No.519536; ASEPXIA DERMO CLEAR - Registro No. 533838; ASEPXIA GENÉTICA - Registro No.545399; ASEPXIA GENOMMA- Registro No.547539; ASEPXIA GEN - Registro No.547713.** Como es sabido, la familia de marcas es un grupo de signos que pertenecen a un mismo titular y comparten un elemento distintivo común, en el presente caso "ASEPXIA". Las Directrices establecen claramente que la existencia de una familia de marcas refuerza la constatación del riesgo de confusión. Al compartir un núcleo distintivo ("ASEPXIA" en sus diversas variantes), este elemento se consolida en la mente del consumidor como un signo distintivo fuerte. —

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, fonética y conceptual, sino que amparan productos relacionados de la clase 03 y 05 del nomenclador, circunstancia que aumenta la posibilidad de confusión de las marcas por el público pertinente. —

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única.*" [1]. —

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

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "*en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos*". [2] —

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se*

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 8ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

[2] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2004.

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

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."[1] ----------

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de productos de la clase 03 y de la clase 05 que las marcas pretenden amparar. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 190 de fecha 23 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ASEPSIA VAGIN"**, clase 05, Expediente N° **06573/2015**, solicitada a nombre de la firma **LAMA S.R.L.** ----------

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

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

[1] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2010. 8va. Ed. Pág. 458.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0295

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA". CLASE 38, EXPEDIENTE N° 51290/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** contra la Resolución N° 607 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 607 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 20 de febrero de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto. —

Que, en fecha 17 de abril de 2018, el representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 27 de septiembre de 2018 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta 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: *"(...) Es importante mencionar que la marca que pueda ser atacada como genérica deberá consistir ENTERAMENTE en un signo genérico, lo que no encontramos en la denominación de esta marca ya que el mismo contiene un conjunto de palabras conformados con seis palabras y con esto cabe mencionar que la marca debe ser interpretada de manera CONJUNTA ya que constituyen una sola marca, tanto el examinador como el Sr. Jefe de Marcas han pasado por alto el criterio(...)."* ----------

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 [illegible]
Directora [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0295

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 512290/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. ----------

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 **"CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS"** 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, corresponde analizar 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 "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 38, que textualmente describe: *"Servicios de la clase 38, tales como servicios de acceso a redes informáticas mundiales, comunicaciones por terminales de computadoras, transmisión de mensajes e imágenes asistidas por computadora, correo electrónico, foros de discusión en internet, servicios de radiomensajería (radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica) transmisión de archivos "* —

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

En ese sentido, "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS" resulta genérica y netamente descriptiva, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.° 1294/98 de Marcas. ----------

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

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

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

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y partícipantes. El principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados

Resolución N° 0295

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 51290/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. ----------

libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios eventos o servicios similares relacionados con la gestión de personas en Paraguay. Por lo tanto, la designación, al carecer de fuerza distintiva intrínseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente. ----------

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

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

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 607 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS"**, clase 38, Acta N° 51290/2015, solicitada a nombre de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** ----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0296

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASA DEL PERFUME Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE 1552320, SOLICITADA POR JEAN CLAUDE MEL.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1960 de fecha 11 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1960 de fecha 11 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresе agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 5 de marzo de 2019. ----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2019 se presenta el escrito de "*Darme por notificado y Expresar Agravios*" corriendose traslado en fecha 3 de junio de 2019, *notificando al solicitante* en fecha 21 de julio de 2020.----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación ha sido la notificación de la providencia "*Córrase traslado*" en fecha 21 de julio de 2020 ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a contestar expresa agravios en fecha 3 de junio de 2019, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **LA CASA DEL PERFUME Y ETIQUETA.** Expediente Nº **1552320**, clase 3, solicitada por JEAN CLAUDE MEL----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de marca **LA CASA DEL PERFUME Y ETIQUETA.** Expediente Nº **1552320**, clase 3, solicitada por JEAN CLAUDE MEL----

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2654 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESTINO TRAVEL", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 26670/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ. –

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ**, en contra de la Resolución N° 2654 de fecha 25 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2654 de fecha 25 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, el representante convencional de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ**, expresa agravios en fecha 30 de mayo de 2018. Por providencia de fecha 23 de julio de 2018 esta Dirección llama a Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "DESTINO TRAVEL" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta 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 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, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, solicitamos se tenga en cuenta la modificación de la denominación de la marca solicitada a: "DESTINO TRAVEL, no reivindicando el uso de la palabra TRAVEL. Que, mi mandante ya posee registros de marca de la denominación DESTINO en las clase 39 y 43, por lo que corresponde se le otorgue el registro de marcas(...)"*

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 "**DESTINO TRAVEL**" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, *especificamente: "Servicios protegidos en la clase 39: de la clasificación internacional de niza décima edición, tales como; exclusivamente visitas turísticas, transporte de viajeros, organización de viajes, excursiones en materia de transporte, reserva de plaza de viaje, servicios de agencias de turismo, reservas para los viajes, acompañamientos de viajeros, los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancías por intermediarios,*

Abg. Carlos Nuñez Conrado
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2654 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESTINO TRAVEL", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 26670/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ. –

relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transportes, distribución de mensajes, servicios de correo, servicios de logísticas, alquiler de plazas de estacionamientos, almacenamientos mercancías, una empresa dedicada al transporte de pasajero y/o carga y negocios derivados, en territorio nacional o extranjeros, agencias de turismo y todas las actividades relacionadas a esta, servicios de autobuses, organización de excursiones, transportes de pasajeros, reserva en el transporte, reserva de viajes a traves de oficinas de turismo. Servicios de guías de turismo. Servicios de operadores de turismo. Servicios de reservas para viajes de turismo" ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"DESTINO TRAVEL"** 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 "DESTINO TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 39 del nomenclador internacional. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2654 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESTINO TRAVEL", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 26670/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ. –

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2654 de fecha 25 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DESTINO TRAVEL", clase 39, Acta N° 26670/2016, solicitada a nombre de HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2398 DE 04 AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESTINO TRAVEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 26676/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.**, en contra de la Resolución N° 2398 de 04 agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ,** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2398 de 04 agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, el representante convencional de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.** expresa agravios en fecha 30 de mayo de 2018. Por providencia de fecha 23 de julio de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "DESTINO TRAVEL" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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 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, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, solicitamos se tenga en cuenta la modificación de la denominación de la marca solicitada a: "DESTINO TRAVEL, no reivindicando el uso de la palabra TRAVEL. Que, mi mandante ya posee registros de marca de la denominación DESTINO en las clase 39 y 43, por lo que corresponde se le otorgue el registro de marcas(...)"*

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DESTINO TRAVEL" 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 "DESTINO TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "DESTINO TRAVEL" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios protegidos en la clase 43 de la clasificación internacional de niza décima edición, tales como: exclusivamente: servicios de agencias de viajes para la reserva de alojamiento de hoteles, servicios de viajes para reserva alojamientos, servicios de agencias de viajes que efectúan reservas de hoteles, servicios de reserva de alojamiento temporal prestados por*

Abg. Claudia Pineda Caballero
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2398 DE 04 AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESTINO TRAVEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 26676/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.

agencias de viajes, servicios de reserva de restaurantes prestados por agencias de viajes, servicios de agencias de turismo para la reserva de alojamiento. "----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**DESTINO TRAVEL**" 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 "DESTINO TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 43 del nomenclador internacional. ----------

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

Abg. Cinthia Estela Estigarribia
Asesora Técnica Jurídica Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2398 DE 04 AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESTINO TRAVEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 26676/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2398 de fecha 04 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"DESTINO TRAVEL"**, clase 43, Acta N° 26676/2016, solicitada a nombre de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59158/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **Syngenta Limited** en contra de la Resolución N° 712 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de **Syngenta Limited**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 712 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. –

Que, en fecha 20 de mayo de 2022, el representante convencional de **Syngenta Limited** expresó agravios; en fecha 02 de junio de 2022 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas "GRAMOSAM" vs. "GRAMOCIL" en conjunto y sucesivamente se puede apreciar que si bien las marcas en pugna comparten la raíz "GRAMO", esta circunstancia no debe tomarse aisladamente sino en conjunto, debido a que ambas denominaciones poseen otros elementos visuales, fonéticos e ideológicos que las distinguen. Además es relevante mencionar que existen numerosas marcas registradas en la misma clase que llevan inserta la raíz "GRAMO" en su denominación y con las cuales coexiste pacíficamente la oponente. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna se puede notar que sus desinencias son totalmente disímiles (GRAMO-SAM vs. GRAMOCIL), al pronunciar ambas denominaciones una seguida de la otra se aprecian las diferencias fonéticas y que no dejan la misma impresión(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Analizando las marcas en conflicto podemos observar que son sus raíces la parte principal de la marca, y las desinencias las partes finales de las mismas. Lo que llama la atención del público consumidor son las raíces de las marcas, y es a través de ellas que se imprime el recuerdo de ellas, no de las desinencias .../... Realizando un verdadero análisis de las denominaciones enfrentadas, tenemos lo siguiente: GRAMOSAM - MARCA SOLICITADA. GRAMOC I L - MARCA OPONENTE. CON ELLO SE DEMUESTRA DOS COSAS: 1.- IDÉNTICA RAÍZ: Se emitió una Resolución a la ligera, sin tomarse la molestia de analizar siquiera las marcas en litigio. 2.- IDÉNTICA CANTIDAD DE LETRAS QUE FORMAN LA DESINENCIA. 3. IDÉNTICA CANTIDAD DE CONSONANTES Y DE VOCAL QUE FORMAN LA DESINENCIA (S-A-M / C-I-L). 4.- AL REALIZAR LA COMPARACIÓN DE LAS DOS MARCAS, EL AQUO INSERTO UN GUIÓN ENTRE LA RAÍZ GRAMO (GUIÓN -) SAM, AL REALIZAR LA COMPARACIÓN, LO CUAL NO ES REAL NI CORRECTO .../... como puede observarse y es harto manifiesto*

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59158/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA. ----------

que la similitud, NO es inexistente, entre la denominación solicitada "GRAMOSAM" y el registro oponente "GRAMOCIL". La supuesta e inexistente similitud proviene por haber el A-quo hecho caso omiso a las instrumentales aportadas por mi representada, y por el parcialismo manifiesto de la misma(...)" ----------

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **Syngenta Limited**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **"GRAMOSAM"** (solicitada en clase 05) y la marca **"GRAMOCIL"** (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 **"GRAMOSAM"** en la clase 05, con la marca de la oponente **"GRAMOCIL"** registrada en la clase 05. ----------

GRAMOSAM (marca solicitada)

GRAMOCIL (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 testitura 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 **"GRAMOSAM"** y la marca oponente **"GRAMOCIL"**, por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente. ----------

Que, antes de ahondar en el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en cuestión, esta Dirección General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas con la raíz "GRAMO - GRAM" que se encuentran operando pacíficamente en el mercado. En ese sentido, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que también

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

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

Resolución Nº 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 59158/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA. ----------

utilizan la raíz mencionada como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **GRAMISOL**, Registro No. 634418, HEISECKE Y CIA S.A.C.I.; **GRAMOVET**, Registro No. 479425, Gramon Paraguay S.a.c.i.f.i.a; **GRAMOXACIN**, Registro No. 484300, Gramon Paraguay S.a.c.i.f.i.a.; **GRAMOXILINA**, Registro No. 465751, Roemmers S.a.c.i.; **GRAMON**, Registro No. 571541, Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con que utilizan la raíz "GRAM - GRAMO" en la clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?**. ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "GRAMO" (GRAMO-CIL vs. GRAMO-SAM). El hecho de que ya existan en el mercado otras marcas coexistiendo pacíficamente con esta misma raíz demuestra inequívocamente que **"GRAMO" es un elemento de uso común en la clase solicitada**. Cuando los signos comparados comparten un elemento de uso común, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparación recae en las sílabas finales **"CIL"** frente a **"SAM"**. Estas terminaciones son radicalmente distintas en el plano ortográfico y visual (letras C-I-L frente a S-A-M) y en el plano fonético (sonidos completamente diferentes al pronunciarse). ----------

Profundizando en el análisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada **"GRAMOSAM"** finaliza en "SAM", la marca de la oponente **"GRAMOCIL"** finaliza en "CIL". Estas variaciones en el sonido final generan una secuencia rítmica distinta al pronunciarlas. ----------

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución n.° 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo*

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

Abg. Claudia Patricia Heredia
Directora General de la Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59158/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA. ----------

suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1]*(...)".*----------

Por lo expuesto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada **"GRAMOSAM"** en la clase 05 y la marca oponente **"GRAMOCIL"** registrada 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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 712 de fecha 14 de diciembre 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 **"GRAMOSAM", clase 05**, Expediente **N° 59158/2016,** solicitada a nombre de **Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Limitada.** ----------

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

[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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2244 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82140/2016, SOLICITADA POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Centro de Estudios de Derecho Mercantil** en contra de la Resolución N° 2244 de fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de **Centro de Estudios de Derecho Mercantil,** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2244 de fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, el representante convencional de **Centro de Estudios de Derecho Mercantil,** expresa agravios en fecha 02 de marzo de 2018. Por providencia de fecha 05 de noviembre de 2018 esta Dirección llama a Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) existen registros anteriores con expresiones similares que pertenecen a otros solicitantes, sin embargo, estos no incurren en alguna prohibición de la Ley de Marcas, a fin de puntualizar lo manifestado dejo expresa constancia de que las siguientes denominaciones son marcas registradas vigentes tal como se podrá observar en los medios informáticos de la institución que representa .../... Es necesario destacar que, en Derecho Marcario, la denominación solicitada debe ser examinada en su conjunto y no de manera aislada en lo que concierne a los elementos que componen la misma. Dicho esto, es evidente que la denominación solicitada como marca por mi principal CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL, en su conjunto, no podrá ser jamás considerada como genérica y/o descriptiva (...)"*

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 *"CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL"* fue presentada para

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2244 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82140/2016, SOLICITADA POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL.

cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios comprendidos en la clase 35, especialmente la gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina".*

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL"** 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 **"CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador internacional.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL"** 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen **otras marcas registradas en clase 35** que también utilizan denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (CEPEP)**, Registro No. 510813; **CEE CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS - UIP**, Registro No. 616264; **CEJ CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES** , Registro No. 546003; **CENTRO DE ESTUDIOS RESPIRATORIOS CER**, Registro No. 481026; **CEDT CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO**, Registro No. 489472; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente 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.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2244 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82140/2016, SOLICITADA POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2244 de fecha 12 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL"**, clase 35, Acta N° 82140/2016, solicitada a nombre de **Centro de Estudios de Derecho Mercantil.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2246 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82147/2016, SOLICITADA POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO. ----------

Asunción, 29 MAY 2019

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Centro De Estudios De Derecho Privado** en contra de la Resolución N° 2246 de fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de **Centro De Estudios De Derecho Privado,** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2246 de fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, el representante convencional de **Centro De Estudios De Derecho Privado** expresa agravios en fecha 02 de marzo de 2018. Por providencia de fecha 05 de noviembre de 2018 esta Dirección llama a Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) No obstante, existen registros anteriores con expresiones similares que pertenecen a otros solicitantes, sin embargo, estos no incurren en alguna prohibición de la Ley de Marcas, a fin de puntualizar lo manifestado dejo expresa constancia de que las siguientes denominaciones son marcas registradas vigentes tal como se podrá observar en los medios informáticos de la Institución .../... Es necesario destacar que, en Derecho Marcario, la denominación solicitada debe ser examinada en su conjunto y no de manera aislada en lo que concierne a los elementos que componen la misma. Dicho esto, es evidente que la denominación solicitada como marca por mi principal CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO, en su conjunto, no podrá ser jamás considerada como genérica y/o descriptiva(...)"* ----------

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 producto 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 *"CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO"* fue presentada para cubrir

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2246 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82147/2016, SOLICITADA POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO. ----------

servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios comprendidos en la clase 35; específicamente la gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina"*. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO**" 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 "**CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador internacional.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "**CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO**" 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen **otras marcas registradas en clase 35** que también utilizan denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (CEPEP)**, Registro No. 510813; **CEE CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS - UIP**, Registro No. 616264; **CEJ CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES** , Registro No. 546003; **CENTRO DE ESTUDIOS RESPIRATORIOS CER**, Registro No. 481026; **CEDT CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO**, Registro No. 489472; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es enteramente 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. ----------

Abg. Carlos Pérez Bordenave
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2246 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82147/2016, SOLICITADA POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO. ----------

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. --

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2246 de fecha 12 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO"**, clase 35, Acta N° 82147/2016, solicitada a nombre de **Centro De Estudios De Derecho Privado.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0302

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAHORRO Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE Nº 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA INVESTMENTS CORP.;----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CALEYA INVESTMENTS CORP.,** contra la Resolución Nº 3154 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de **CALEYA INVESTMENTS CORP.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 3154 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 8 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 20 de febrero de 2018, el representante convencional de **CALEYA INVESTMENTS CORP.,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de junio de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley 1294/98. • CONSIDERANDO: Que la solicitud de registro de la marca "FARMAHORRO y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACIAS DEL DR. AHORRO", registrada con el número 416929 en fecha 20 de Noviembre de 2015 a favor de VICTOR RAMON MUÑOZ SOSA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que la solicitud de mi contiente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como ser en relación a la conformación gramatical, al plano fonético, a la extensión de las denominaciones, como así también dentro de la visión de conjunto que se debe tener de las mismas. Que en primer lugar, se vislumbra que entre la marca de mi principal y la marca antecedente la diferencia en cuanto a la conformación es evidente, puesto que la solicitud rechazada "FARMAHORRO Y ETIQUETA" cuenta con un solo termino que la conforma, siendo así una denominación simple; mientras que el antecedente en cuestión se constituye en una denominación compuesta, ya que cuenta con cuatro términos que la componen "FARMACIAS - DEL - DR - AHORRO" .../... Que la solicitud de mi mandante, "FARMAHORRO Y ETIQUETA" ya cuenta con registros concedidos a nivel internacional en numerosas clases como en la 44, 35, 05, 25(...)"*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0302

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 8154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAHORRO Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA INVESTMENTS CORP.

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"FARMAHORRO Y ETIQUETA"** en la Clase 44 y la marca base de rechazo **"FARMACIAS DEL DR, AHORRO Y ETIQUETA"** Clase 44.

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca solicitada *"FARMAHORRO"*, se halla compuesta de un solo elemento resultante de la unión de las palabras FARMACIA+AHORRO; diferenciándose la marca registrada que cuenta con cuatro elementos *"FARMACIAS DEL DR. AHORRO"*, lo que le otorga una estructura más extensa y una connotación conceptual distinta respecto de la marca solicitada. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas:

FARMAHORRO Y ETIQUETA *(solicitada), y*

FARMACIAS DEL DR. AHORRO Y ETIQUETA *(marca base de rechazo)*

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro **"FARMAHORRO Y ETIQUETA"** pretende obtener la cobertura de los servicios en la clase 44, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura..."*. Mientras que, la marca base de rechazo **"FARMACIAS DEL DR. AHORRO Y ETIQUETA"** posee el registro N° 416929 para servicios de la clase 44 del nomenclador internacional: *"...tales como consultas en materia de farmacia y*

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

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2011.

servicios médicos en general". Del contraste de coberturas se concluye que existe una clara diferencia de servicios amparados. ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como ***uniclase***, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. **Las marcas analizadas comparten la misma clase del nomenclador internacional, pero los servicios por ellas amparados son diferenciables.** ----------

Que, al respecto las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase(...)"*.----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada con una tipografía especial en letras imprentas de color rojo, al margen izquierdo se visualiza la figura de un corazón, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. Cabe resaltar que la etiqueta solicitada difiere ampliamente de la etiqueta de la marca antecedente, como se aprecia en el siguiente comparativo: ----------

marca solicitada	marca antecedente
Farmahorro	Dr. Ahorro

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

Abg. Claudia García Grisolía
Directora
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 130. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0302

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAHORRO Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE Nº 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA INVESTMENTS CORP.----------

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 Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la resolución Nº 3154 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FARMAHORRO Y ETIQUETA"**, clase 44, Expediente **Nº 09650/2017**, solicitada a nombre de **CALEYA INVESTMENTS CORP.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 619 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ICE CHILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 17912/2018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Unilever IP Holdings B.V.** en contra de la Resolución N° 619 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de **Unilever IP Holdings B.V.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 619 de fecha 02 de julio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de septiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 26 de octubre de 2020 el representante convencional de **Unilever IP Holdings B.V.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca ICE CHILL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CHILL", registrada con el número 461055 en fecha 8 de junio de 2018 a favor de REF COSMETICS S.A., Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **Unilever IP Holdings B.V.** y manifiesta: *"(...)La denominación "ICE CHILL" sonora diferente a "CHILL" en razón de que si bien contienen una palabra en común, la marca base de rechazo cuenta con una etiqueta característica, eso la hace inconfundible con la marca en cuestión, razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que, no existiendo identidad en la denominación, la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna .../... En segundo lugar, es de suma importancia hacer notar a la Señora Directora General que la marca de mi mandante tal como se presenta ya se encuentra registrada en otros países .../... A más de lo expresado cabe agregar que "ICE CHILL" es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que la marca goza de gran difusión, de hecho, mi mandante UNILEVER N.V. posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial. Acompaño material publicitario (...)".*

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

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

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 619 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ICE CHILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 17912/2018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V. ----------

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

Que, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. ----------

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

ICE CHILL (solicitada), y

CHILL (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita **"ICE CHILL"** (clase 03) introduce una variación en la composición de la denominación ya que utiliza el elemento "ICE" acompañado del vocablo "CHILL", en ese sentido, la marca solicitada posee una longitud distinta ya que se halla compuesta por dos vocablos, dos sílabas y ocho letras en total; en relación a la marca antecedente **"CHILL"** (clase 03) que posee un vocablo, una sílaba y cinco letras. Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia en el término CHILL, por sí sola, no resulta suficiente para generar confusión. ----------

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

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

[1] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial Lexisnexis - Abeledo Perrot, 5ta. Ed. 2001

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 619 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ICE CHILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 17912/2018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 619 de fecha 02 de julio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ICE CHILL"**, clase 03, Expediente **N° 17912/2018**, solicitada a nombre de **Unilever IP Holdings B.V.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 619 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ICE CHILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 17912/2018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V. ----------

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 ALECOSAN"[1](...)"*.----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[2]. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, la firma solicitante ha agregado a autos, copia de los registros extranjeros de la marca **"ICE CHILL"** en la clase 03 en las oficinas nacionales de propiedad intelectual de Brasil; Chile; Guatemala; Honduras; Perú; Arabia Saudita; Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Japón; Hong Kong; extremo que nos permite colegir que la intención de la firma solicitante es extender su registro marcario a nuestro país. ----

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que la firma solicitante **Unilever IP Holdings B.V.** posee dos registros de marca en la **clase 03** que también utilizan el elemento **ICE** como parte de su denominación. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **CLEAR ICE COOL MENTHOL**, Registro No. 598084; **ICE FROST**, Registro No. 497003. ----------

Que, las denominaciones de la marca solicitada y el antecedente difieren en la composición de sus respectivas denominaciones, la diferencia en el primer elemento genera que sean distintas en el plano ortográfico y una marcada distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil: **ICE CHILL - CHILL**. Es por ello, que esta dependencia administrativa considera que podrán coexistir de forma pacífica en el mercado.----------

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

Abg. Claudia Daniela Caballero
Directora General Interina
Dirección General de Registro Inmobiliario
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

---

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 586. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/13-propiedad-industrial/marcas-directrices/

[2] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Bolivia, Buenos Aires. 1946.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0304

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1065 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MILLION", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 41751/2018 A NOMBRE DE RICARDO MAASSEN.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Gladys Zunilda Ramirez Nuñez** en contra de la Resolución N° 1065 de fecha 04 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de **Gladys Zunilda Ramirez Nuñez** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1065 de fecha 04 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 14 de abril de 2024, el representante convencional de **Gladys Zunilda Ramirez Nuñez** expresó agravios; en fecha 17 de abril de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. ----------

Que, en fecha 07 de junio de 2024 el representante convencional de **Ricardo Maassen** contestó el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)la solicitud de registro es presentada para cubrir los productos de la clase 17, especificamente: "Todos los productos", tales como: "Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar; tuberías, tubos y mangueras flexibles no metálicos". Mientras que el oponente protege los servicios de la clase 35, especificamente: "Todos los productos" Tales como: "importacion, exportacion, representacion, distribucion, comercializacion y venta de articulos de libreria en especial cinta adhesiva y cinta aisladora". Que, atendiendo lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la solicitud presentada con anterioridad teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1294/98 em sui artículo 7° habla sobre el sistema uniclase(...)" —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del oponente y manifiesta: *"(...) En la resolución, la directora expone que la solicitud de marca no está relacionada con la marca registrada por mi mandante, cabe resaltar que ambas protegen el rubro de PROVEER materiales aislantes .../... Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar; tuberías, tubos y mangueras flexibles no metálicos. Nota explicativa: La clase 17 comprende principalmente los materiales aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y las materias plásticas utilizadas en procesos de fabricación, en forma de hojas, placas o varillas, así como ciertos productos de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y sus sucedáneos. .../... Por lo expresado anteriormente, pido analizar a la señora Directora la cobertura de de la MARCA REGISTRADA de mi*

Resolución N° 0304

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1065 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MILLION", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 41751/2018 A NOMBRE DE RICARDO MAASSEN.----------

mandante en clase 35, la misma relacionada al comercio de los mismos productos: Servicios de la clase 35, de acuerdo al siguiente detalle: tales como: importacion, exportacion, representacion, distribucion, comercializacion y venta de articulos de libreria en especial cinta adhesiva y cinta aisladora(...)". ----------

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, manifiesta: "(...)en efecto, la marca solicitada por mi mandante ha sido depositada en la CLASE 17, y ampara: "TODOS LOS PRODUCTOS EN LA CLASE 17"; a saber:"Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar, tuberías, tubos y mangueras flexibles no metálicos" en tanto que, la marca de la adversa legal protege SERVICIOS comprendidos en la CLASE 35, en especial:"importación, exportación, representación, distribución, comercialización y venta de artículos de librería en especial cinta adhesiva y cinta aisladora,..." Que, indudablemente entre tales clases, los productos de la adversa legal y los productos de la marca de mi mandante en particular, NO EXISTE NINGÚN TIPO DE RELACIÓN, a pesar del esfuerzo antojadizo de la adversa por demostrar lo contrario.Que, existe una copiosa, constante y uniforme jurisprudencia, sentada por ésta Dirección en el sentido de posibilitar el registro de marcas similares y/o idénticas cuando existe una notoria diferencia entre los productos y/o servicios de las clases que corresponden a las marcas en pugna. (...)" ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 415778 de la marca **"MILLION"**, clase 35, a nombre de Gladys Zunilda Ramirez Nuñez, venció 12 de agosto de 2025., venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".*---------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "MILLION", clase 17, solicitada por Ricardo Maassen. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1065 de fecha 04 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MILLION ", clase 17.** Expediente **N° 41751/2018**, solicitada a nombre de **Ricardo Maassen.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1494 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AL AIR-LIFE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 93803/2019, SOLICITADA POR MEDI PLAN S.A. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MEDI PLAN S.A.** en contra de la Resolución N° 1494 de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 03 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de **MEDI PLAN S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1494 de fecha 04 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 23 de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 22 de febrero de 2022 el representante convencional de **MEDI PLAN S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de marzo de 2022. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, en primer lugar vengo a solicitar la no reivindicación de parte de la denominación, por lo tanto en la hoja descriptiva se observaría de la siguiente manera: No se reivindican los derechos sobre las palabras "Air Life". Que, esta Secretaría ha objetado a la solicitante en estos autos, mencionando que la solicitud es de carácter "genérico", por este motivo vengo a solicitar lo arriba mencionado. Por lo tanto, una vez que dichas denominaciones no sean reivindicadas, se protegerán solo las siglas "AL".(...)"* ----------

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 "**AL AIR-LIFE**" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, *específicamente: "Transporte aéreo"*----------

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1494 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AL AIR-LIFE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 93803/2019, SOLICITADA POR MEDI PLAN S.A. ----------

Que, es importante señalar que conforme se desprende del escrito de fundamentación del recurso presentado por el representante convencional de MEDI PLAN S.A., en fecha 22 de febrero de 2022 bajo Acta N° 2211572, que se ha solicitado la no reivindicación de los vocablos AIR LIFE de la denominación solicitada. En ese sentido, la exclusividad pretendida por la presente solicitud de registro es referente al primer elemento "AL". ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AL AIR-LIFE" 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 "AL" / "AL AIR-LIFE" (no reivindicados los dos últimos vocablos) no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 39 del nomenclador internacional.----------

Que, esta Dirección entiende que la presente solicitud de registro 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 estratégicu 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen **otras marcas registradas en clase 39** que cuentan también utilizan los vocablos AIR y LIFE como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **AIR EUROPA**, Registro No. 574631; **AIR ONE**, Registro No. 477480; **AEROPRESS AIR CARGO**, Registro No. 564791; OYO LIFE., Registro No. 512201; **VITAL+ LIFE. SLOGAN: SERVICIO DE EXCELENCIA !!!**, Registro No. 542568; **LIFE IS ON SCHNEIDER ELECTRIC**, Registro No. 441769; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, nos encontramos

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

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1494 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AL AIR-LIFE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 93803/2019, SOLICITADA POR MEDI PLAN S.A. ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1494 de fecha 04 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"AL AIR-LIFE"**, clase 39, Acta N° 93803/2019, solicitada a nombre de **MEDI PLAN S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64110/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **DC COMICS** en contra de la Resolución N° 1150 de fecha 22 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **DC COMICS,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1150 de fecha 22 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, la representante convencional de **DC COMICS** expresó agravios; en fecha 04 de junio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, en fecha 09 de agosto de 2024, el representante convencional de **Inmobiliaria Raíces S.A.** contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 12 de agosto de 2024 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas AQUAMANSA, solicitada en la clase 35, y AQUAMAN registrada en la clase 33 y otros, debido especialmente "a la diferente naturaleza de los productos/servicios protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo. Que, la marca registrada AQUAMAN, en la clase 33 protege: "productos como bebidas alcohólicas", y la solicitada AQUAMANSA, clase 35 protege: "Servicios de agencias de información comercial, demostración de productos, servicio de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, publicidad", como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente (...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DC COMICS** y manifiesta: *"(...) Estas afirmaciones demuestran el poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición pues cómo podrían no ser confundibles dos marcas que son extremadamente similares la una de la otra , al punto de ser prácticamente idénticas entre sí, gozando además la marca de mi mandante de los caracteres de fama y notoriedad y estando la misma registrada en nuestro país no solo en la clase 33, sino también en las clases 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. Además, de los registros locales, cabe destacar que la marca AQUAMAN también se encuentra registrada en numerosos países y en varias clases, lo cual es prueba irrefutable de su notoriedad ...I... Niego totalmente el hecho de que no existan suficientes fundamentos*

Abg. Claudia Patricia Gonzalez
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64110/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

jurídicos para justificar el rechazo del registro de la marca AQUAMANSA, ya que es precisamente en atención a defender los intereses de los consumidores que no debería ser permitido el registro de una marca extremadamente similar, casi idéntica a una preexistente .../... ante la presencia de marcas notorias y/o famosas y ante su riesgo de dilución, el criterio de especialidad cede, es decir, ya no es estrictamente necesaria una igualdad de clases ni tampoco una estrecha relación entre productos y/o servicios cubiertos(...)" ----------

Que, la representante convencional de **Inmobiliaria Raíces S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) La adversa en su escrito de expresión de agravios ha obviado el importante hecho de que su marca fue registrada en clases diferentes a la de mi mandante, lo cual no puede haber confusión con los productos o servicios prestados. Conforme a lo manifestado, es obvio que la principal actividad comercial de la firma oponente gira en torno a ropas, juguetes, libros, juegos de video, etc. tal cual lo expresa la cobertura de productos expuesta ut supra, productos que no poseen desde ningun punto de vista conexión competitiva con los cubiertos por la clase 35 que cubre: "Servicios de agencias de información comercial, demostración de productos, servicio de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, publicidad" .../.., A este respecto cabe destacar lo manifestado en nuestra Ley de Marcas N° 1294/98 la cual ha adoptado el Sistema Uniclase(...)"* ----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **DC COMICS**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **AQUAMANSA** (solicitada en clase 35) y la marca **AQUAMAN** (registrada en las clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41). ----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde 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 **"AQUAMANSA"** en la clase 35, con la marca oponente **"AQUAMAN"** registrada en las clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. ----------

AQUAMANSA (marca solicitada)

AQUAMAN (marca oponente)

Que, si bien se reconoce que las denominaciones objeto de análisis comparten ciertas semejanzas, estas similitudes no son suficientes, por sí solas, para inducir necesariamente a un riesgo de confusión o asociación en la mente del público consumidor relevante. La impresión de conjunto que transmiten ambas marcas, al ser apreciadas en su totalidad y no de forma fragmentada, es lo que debe prevalecer. ----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la postura 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,

Abg. Claudia Acosta Cristaldo
Directora Dpto. de Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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 **"AQUAMANSA"** y la marca oponente **"AQUAMAN"**, por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo, cuatro sílabas y nueve letras (A-QUA-MAN-SA); la marca oponente cuenta con un vocablo, tres sílabas y siete letras (A-QUA-MAN). Al cotejarlas se aprecian claramente las diferencias: AQUAMANSA vs. AQUAMAN, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

De igual manera esta dependencia administrativa considera importante la diferenciación conceptual de los signos. La denominación "**AQUAMAN**" de la oponente evoca directa e inmediatamente el concepto del superhéroe o personaje de ficción; por su parte, la marca solicitada "**AQUAMANSA**" será leída y percibida natural e inmediatamente por el consumidor hispanohablante como la contracción o alusión a las palabras "*agua mansa*". Las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución N.° 259/2025, señalan que cuando los signos transmiten conceptos o ideas completamente diferentes y reconocibles para el público, como ocurre en este caso, estas claras distinciones en el plano conceptual contrarrestan y neutralizan cualquier similitud visual o fonética que pudiera existir. ----------

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución n.° 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[2]*(...)".*----------

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

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 149 y 200. Disponible en: https://www.dnapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64110/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

Que, respecto a las coberturas de las marcas enfrentadas, esta dependencia administrativa coincide con el A-quo respecto a la diferencia radical entre los productos y servicios amparados por las mismas. La marca solicitada "**AQUAMANSA**" se solicita para la **clase 35**, para: *"Servicios de agencias de información comercial, demostración de productos, servicio de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, publicidad"*. Por su parte, la marca "**AQUAMAN**" posee una extensa cobertura que abarca las **clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41**; es decir, a grandes rasgos: *medicamentos, tecnología, papelería, cueros, muebles, textiles, ropa, juguetes, alimentos, bebidas y servicios de entretenimiento*. La amplia cobertura de la marca oponente es típica de la industria del *merchandising* para proteger personajes, no obstante, los productos de consumo masivo o el entretenimiento **no guardan relación alguna en su naturaleza, finalidad o canales de distribución** con los servicios comerciales, de publicidad y de gestión de proyectos de construcción de la clase 35. Las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* establecen que cuando los consumidores y canales comerciales son tan diametralmente diferentes, la probabilidad de confusión disminuye significativamente. ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna amparan productos y servicios dirigidos a sectores del público consumidor plenamente diferenciables. ----------

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 realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifican los siguientes registros: **AQUAMAQ**, clase 35, Registro No. 561677; **AQUANAT**, clase 32, Registro No. 602586; **AQUAMATIC**, clase 12, Registro No. 490199; **AQUAMENTHA** clase 34, Registro No. 469702; **ACQUAMARIA**, clase 5, Registro No. 459609; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "AQUA" y denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?**. ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **AQUAMANSA** en la clase 35 y las marcas de la oponente "**AQUAMAN**" registradas en las clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. ----------

Clarisa Pereira Caballero
Asesora Jurídica - Secretaria
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64110/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1150 de fecha 22 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"AQUAMANSA", clase 35**, Expediente **N° 64110/2020**, solicitada a nombre de **Inmobiliaria Raíces S.A.** ----------

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

Abg. Claudia Portillo Centurión
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Decreto Nombramiento N° 7/2024

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 64113/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **DC COMICS** en contra de la Resolución N° 1159 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **DC COMICS**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1159 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, la representante convencional de **DC COMICS** expresó agravios; en fecha 04 de junio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, en fecha 09 de agosto de 2024, el representante convencional de **Inmobiliaria Raíces S.A.** contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 12 de agosto de 2024 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas AQUAMANSA, solicitada en la clase 36, y AQUAMAN registrada en la clase 33 y otros, debido especialmente "a la diferente naturaleza de los productos/servicios protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo. Que, la marca registrada AQUAMAN, en la clase 33 protege: "productos como bebidas alcohólicas", y la solicitada AQUAMANSA, clase 36 protege: "Servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de inmuebles o de financiación", como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente (...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DC COMICS** y manifiesta: *"(...) Estas afirmaciones demuestran el poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición pues cómo podrían no ser confundibles dos marcas que son extremadamente similares la una de la otra , al punto de ser prácticamente idénticas entre sí, gozando además la marca de mi mandante de los caracteres de fama y notoriedad y estando la misma registrada en nuestro país no solo en la clase 33, sino también en las clases 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. Además, de los registros locales, cabe destacar que la marca AQUAMAN también se encuentra registrada en numerosos países y en varias clases, lo cual es prueba irrefutable de su notoriedad .../... Niego totalmente el hecho de que no existan suficientes fundamentos jurídicos para justificar el rechazo del registro de la marca AQUAMANSA, ya que es precisamente en atención a defender los intereses de los consumidores que no debería ser permitido el registro de una*

Abg. Cinthia Pereira Granado
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 64113/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

marca extremadamente similar, casi idéntica a una preexistente .../... ante la presencia de marcas notorias y/o famosas y ante su riesgo de dilución, el criterio de especialidad cede, es decir, ya no es estrictamente necesaria una igualdad de clases ni tampoco una estrecha relación entre productos y/o servicios cubiertos(...)" ----------

Que, la representante convencional de **Inmobiliaria Raíces S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) La adversa en su escrito de expresión de agravios ha obviado el importante hecho de que su marca fue registrada en clases diferentes a la de mi mandante, lo cual no puede haber confusión con los productos o servicios prestados. Conforme a lo manifestado, es obvio que la principal actividad comercial de la firma oponente gira en torno a ropas, juguetes, libros, juegos de video, etc. tal cual lo expresa la cobertura de productos expuesta ut supra, productos que no poseen desde ningun punto de vista conexión competitiva con los cubiertos por la clase 36 que cubre: " Distingue los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de inmuebles o de financiación" .../... A este respecto cabe destacar lo manifestado en nuestra Ley de Marcas N° 1294/98 la cual ha adoptado el Sistema Uniclase(...)"* ----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **DC COMICS**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **AQUAMANSA** (solicitada en clase 36) y la marca **AQUAMAN** (registrada en las clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41). ----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde 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 **"AQUAMANSA"** en la clase 36, con la marca oponente **"AQUAMAN "** registrada en las clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. ----------

AQUAMANSA (marca solicitada)

AQUAMAN (marca oponente)

Que, si bien se reconoce que las denominaciones objeto de análisis comparten ciertas semejanzas, estas similitudes no son suficientes, por sí solas, para inducir necesariamente a un riesgo de confusión o asociación en la mente del público consumidor relevante. La impresión de conjunto que transmiten ambas marcas, al ser apreciadas en su totalidad y no de forma fragmentada, es lo que debe prevalecer. ----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la testitura 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

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

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 64113/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.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 **"AQUAMANSA"** y la marca oponente **"AQUAMAN"**, por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo, cuatro sílabas y nueve letras (A-QUA-MAN-SA); la marca oponente cuenta con un vocablo, tres sílabas y siete letras (A-QUA-MAN). Al cotejarlas se aprecian claramente las diferencias; AQUAMANSA vs. AQUAMAN, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Que, de igual manera esta dependencia administrativa considera importante la diferenciación conceptual de los signos. La denominación "**AQUAMAN**" de la oponente evoca directa e inmediatamente el concepto del superhéroe o personaje de ficción; por su parte, la marca solicitada "**AQUAMANSA**" será leída y percibida natural e inmediatamente por el consumidor hispanohablante como la contracción o alusión a las palabras "*agua mansa*". Las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución N.° 259/2025, señalan que cuando los signos transmiten conceptos o ideas completamente diferentes y reconocibles para el público, como ocurre en este caso, estas claras distinciones en el plano conceptual contrarrestan y neutralizan cualquier similitud visual o fonética que pudiera existir. ----------

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

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

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo Perrot AÑO: 2010.

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

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE Nº 64113/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

Que, respecto a las coberturas de las marcas enfrentadas, esta dependencia administrativa coincide con el A-quo respecto a la diferencia radical entre los productos y servicios amparados por las mismas. La marca solicitada "**AQUAMANSA**" se solicita para la **clase 36**, para: "*los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de inmuebles o de financiación*". Por su parte, la marca "**AQUAMAN**" posee una extensa cobertura que abarca las **clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41**; es decir, a grandes rasgos: *medicamentos, tecnología, papelería, cueros, muebles, textiles, ropa, juguetes, alimentos, bebidas y servicios de entretenimiento*. La amplia cobertura de la marca oponente es típica de la industria del *merchandising* para proteger personajes, no obstante, **ninguna de estas clases guarda relación alguna en su naturaleza, finalidad o canales de distribución** con la administración de inmuebles o las finanzas de la clase 36. Las "*DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY*" establecen que cuando los consumidores y canales comerciales son tan diametralmente diferentes, la probabilidad de confusión disminuye significativamente. ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna amparan productos y servicios dirigidos a sectores del público consumidor plenamente diferenciables. ----------

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 realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifican los siguientes registros: **AQUAMAQ**, clase 35, Registro No. 561677; **AQUANAT**, clase 32, Registro No. 602586; **AQUAMATIC**, clase 12, Registro No. 490199; **AQUAMENTHA** clase 34, Registro No. 469702; **ACQUAMARIA**, clase 5, Registro No. 459609; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "AQUA" y denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?**. ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: "*Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.*"[1]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **AQUAMANSA** en la clase 36 y las marcas de la oponente "**AQUAMAN**" registrada en las clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. ----------

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

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

José Claudio Pereira Custodio
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 64113/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1159 de fecha 26 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"AQUAMANSA", clase 36**, Expediente **N° 64113/2020**, solicitada a nombre de **Inmobiliaria Raíces S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2078 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 74836/2020, SOLICITADA POR SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Sociedad Anónima Damm** contra la Resolución N° 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta la representante convencional de **Sociedad Anónima Damm,** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 01 de fecha 02 de enero de 2024, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021. ----------

Que, en fecha 07 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 la representante convencional de **Sociedad Anónima Damm** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de mayo de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021 considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca CORELLI ha sido presentada para amparar los productos de la clase 32. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-1641867 LA CORRELI Clase 32 Registro Titular 444012 Jesuita S.a. [PV] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, la Resolución N° 01 de fecha 02 de enero de 2024 considera que: *"(...) analizada la cuestión notamos que las marcas en pugna poseen diferencias tanto en el plano gramatical por el término inicial "LA" en la marca antecedente, no es menos cierto que la palabra "CORRELI" en la antecedente y el término "CORELLI" en la marca solicitada, en ambas denominaciones resultan preponderantes ya que es sobre las mismas donde recae la fuerza de la voz, y entendemos que va a perdurar en la memoria del usuario que finalmente podrá asociarlas(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La empresa FONT SALEM SL, conocida como el gigante cervecero y principal proveedor de bebidas y refrescos en grandes empresas de distribución alrededor de España como Mercadona, Lidl y el Corte Inglés, se especializa en la producción de refrescos y agua .../... Al realizar la búsqueda con la denominación "cervezas corelli", encontramos como primer resultado los productos del Solicitante, demostrando así su reconocimiento .../... El correspondiente a

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

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2078 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 74836/2020, SOLICITADA POR SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM. ----------

mejor conocido como corregí, es una persona que comparte con otra el mismo grupo religioso, político o ideológico, en principio, es un apodo utilizado entre aquellas personas que se encuentran afiliadas al mismo partido político. Mientras tanto la marca solicitada, hace referencia al apellido italiano, haciendo alusión al origen italiano y al estilo de cerveza que es ofrecida al público consumidor, dando una imagen de elegancia y calidad (...)" ----------

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. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

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

CORELLI (solicitada), y

LA CORRELI (base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos vocablos **"LA CORRELI"**, mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo **"CORELLI"**. Aunque ambos signos sean similares, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. ----------

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"CORELLI"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con tres sílabas. Por su parte, la marca antecedente **"LA CORRELI"** posee dos vocablos y cuatro sílabas. Las diferencias ortográficas en la "RR" de la marca antecedente y la "LL" de la solicitada generan una marcada distinción fonética. El consumidor pronunciará la marca antecedente como **"LA - CO - RRE - LI"**, la "rr" (doble r) de la segunda sílaba representa un sonado fuerte o vibrante múltiple, mientras que la "r" (simple) de la marca solicitada representa un sonido suave o vibrante simple. En cuanto a la diferencia en la "ll" (doble l) de la solicitada y la "l" de la antecedente también presentan diferencias auditivas, la "ll" es una consonante lateral palatal (apoyo en el paladar) mientras que la "l" es alveolar (apoyo tras los dientes). Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan una fuerte distinción auditiva. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2078 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 74836/2020, SOLICITADA POR SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM. ----------

Que, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones, es fundamental tener presente el significado que el público pertinente en Paraguay le da a los términos; en ese sentido, la marca solicitada "**LA CORRELI**" utiliza el vocablo "Correli" que es el apócope coloquial de "correligionaria", razón por la cual el público local le atribuirá directa e inmediatamente ese significado político/social. Mientras que "**CORELLI**", será percibido como un apellido extranjero o una palabra de fantasía sin un significado semántico directo en español o guaraní. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, confirman que si los significados semánticos de ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "**CORELLI**" pretende el registro para la clase 32, para los siguientes productos: *"Cervezas; Bebidas sin alcohol; Aguas minerales; Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas"*; mientras que la marca "**LA CORRELI**" se encuentra registrada en la clase 32, para los productos: *"Cervezas"*. ----------

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 32, las diferencias señaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021 y 01 de fecha 02 de enero de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**CORELLI**", clase 32, Acta N° 74836/2020 solicitada a nombre de **Sociedad Anónima Damm.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83880/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** en contra de la Resolución N.° 1306 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N.° 1306 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 21 de agosto de 2025, la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** expresó agravios; en fecha 21 de octubre de 2025 el representante convencional de **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.** presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 23 de octubre de 2025, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)"UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca UNIVERSAL clase 09; notamos que si bien las clases son diferentes, visualmente son muy parecidas, para mayor apreciación se adjunta a continuación las etiquetas .../... Que, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Que, agrego a lo manifestado más arriba un cuadro para que la Señora Directora pueda corroborar con la base de datos que existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCEROS, debemos señalar que la denominación UNIVERSAL se encuentra registrada a nombre de distintos titulares dentro de distintas clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que ello genere confusión en el público consumidor y entre ellas se encuentra la denominación UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi mandante, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro. 501747. Y así como la marca registrada a nombre de mi mandante no ha ocasionado confusión alguna dentro del mercado con las marcas citadas por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse .../... la resolución del A-quo carece de una evaluación exhaustiva y debidamente fundamentada sobre la posibilidad de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Es fundamental considerar todos los elementos distintivos, el contexto específico en el que se utilizarán las marcas y el grado de atención del público consumidor .../... los productos de la marca oponente son completamente distintos a aquellos que mi mandante [illegible]*

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83880/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

clase 35: Servicios de exportación y/o importación, publicidad, propaganda sobre redes de telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribución de material publicitario (folletos, prospectos, muestras), reproducción de documentos, estudio y análisis de mercados, información o artículos de información en el área del comercio y marketing, organización de exposiciones para fines comerciales y publicitarios; todo relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos, Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por otro lado, la contraparte opera en la clase 9, que abarca Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabadas presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando películas y programas de televisión(...)"----------

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) cotejando las marcas en pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos integrantes, es posible apreciar que ellas son perfectamente IDÉNTICAS, desde cualquier plano que se las coteje. Consecuentemente, la impresión global que causan en el consumidor medio es que se tratan de dos marcas exactamente iguales la una de la otra, sin ningún elemento diferenciador entre ellas .../... Contradigo categóricamente estas aseveraciones pues las marcas de mi mandante, UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA, que fueran invocadas como base de esta oposición son marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Por ello la solicitante parece olvidar que ante la notoriedad de una marca se rompe el principio de especialidad, es decir, se lo deja de aplicar, no siendo necesaria ya la igualdad o la estrecha relación de clases .../... En resumidas cuentas, pese a que las marcas de mi mandante invocadas como base de la oposición no amparan Servicios de exportación y/o importación, publicidad, propaganda sobre redes de telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribución de material publicitario (folletos, prospectos, muestras),reproducción de documentos, estudio y análisis de mercados, información o artículos de información en el área del comercio y el marketing, organización de exposiciones para fines comerciales y publicitarios; todo relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos, Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, servicios pedidos en estos autos, el riesgo que las marcas UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA de propiedad de mi representada, sean asociadas y/o confundidas con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, pedida en autos por la firma PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., continuará siendo extremadamente elevado, debido a la fama y notoriedad que preceden a aquellas(...)".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 35 (solicitada)** y **"UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 09 (oponente).** ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **UNIVERSAL Y ETIQUETA,** en la clase 35 (solicitada) y **UNIVERSAL Y ETIQUETA,** en la 09 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde

RESOLUCIÓN N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83880/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca registrada: **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, en la **clase 29, Registro N.° 501747** de fecha 16/03/2020. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación y la etiqueta de autos; para productos relacionados a los servicios pedidos en el caso en estudio. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años----------

Que, a fs. 1 de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechos exclusivos sobre la figura del globo terráqueo de su etiqueta. ----------

Que, también a fs. 1 de autos se verifica la cobertura de servicios sobre los cuales pretende la protección: *"Servicios de exportación y/o importación, publicidad, propaganda sobre redes de telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribución de material publicitario (folletos, prospectos, muestras),reproducción de documentos, estudio y análisis de mercados, información o artículos de información en el área del comercio y el marketing, organización de exposiciones para fines comerciales y publicitarios; todo relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas."* Mientras que la marca base de la oposición ampara: *"Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabadas presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando películas y programas de televisión, programas de software de computadoras pregrabados presentando películas y programas de televisión, programas de software multimedia interactivo para educación y entretenimiento, software interactivo multimedia para jugar juegos, videos descargables, programas de televisión y películas."* De igual manera se verifica que la firma oponente posee el registro de su marca UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las clases 41 y 38. ----------

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del público consumidor diferentes. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los productos y servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes. A más de que la firma oponente ya se encuentra coexistiendo con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, propiedad del solicitante de autos, en la clase 29. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83880/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.

Que, ahondando en el análisis de la coexistencia de marcas, al realizar la búsqueda en el sistema informático de la institución, se puede verificar que existen los siguientes registros que utilizan el vocablo UNIVERSAL como único elemento o como parte de su denominación, a nombre de diferentes titulares y en diversas clases: **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 34, **Registro N.° 580963** a nombre de Tabacalera Boquerón S.A.; **UNIVERSAL**, clase 20, **Registro N° 473255** a nombre de Juan Carlos Cáceres García; **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 8, **Registro N.° 447922** a nombre de Tramontina S/a. - Cutelaria; **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 25, **Registro N.° 465102** a nombre de Universal Protein Supplements Corporation Dba Universal Nutrition; **UR UNIVERSAL ROBOTS Y ETIQUETA**, clase 9, **Registro N.° 560984** a nombre de Universal Robots A/S; extremo que demuestra la coexistencia de la marca oponente con otras marcas que utilizan dicha denominación -UNIVERSAL- a nombre de diferentes titulares, en diferentes clases e inclusive en la misma clase. ----------

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda del elemento figurativo: *Globos terrestres con banderola o inscripción;* se verifican los siguientes **registros de marcas en la clase 09** que utilizan el elemento figurativo mencionado y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: **UFE (Slogan) Union des Français de l'Etranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registro N° 611048** a nombre de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; **OTIS Y ETIQUETA, Registro N° 585477** a nombre de OTIS ELEVATOR COMPANY; **TOTVS Y ETIQUETA, Registro N° 495909** a nombre de Totv's S/a; **NAPOLI Y ETIQUETA, Registro N° 448463** a nombre de Jihad Ali Jaber; **MINI MUNDO Y ETIQUETA, Registro N° 606876** a nombre de MOHAN PARUMAL RANI. Extremo que demuestra que el elemento figurativo de "Globos terrestres con banderola o inscripción" es de uso común en la clase 09. ----------

Que, al cotejar las etiquetas en pugna, vemos que tienen elementos en común. Como ya se ha mencionado, el elemento figurativo es de uso común, tanto en la clase 09 como en otras clases del nomenclador internacional. Por ello, en virtud al Art. 16 de la Ley 1294/98, la protección de la exclusividad otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso común o necesario en el comercio[1]. Al contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicitada utiliza colores llamativos, una tipografía distinta a la de la marca oponente. A más de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la denominación y etiqueta en la clase 29. ----------

marca solicitada	marca oponente
UNIVERSAL Y ETIQUETA	UNIVERSAL Y ETIQUETA
	

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Ley 1294/98 De Marcas. https://www.dinapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/ley-de-marcas/
[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Argentina. 2013.

Abg. Cecilia Pérez Cristaldo
Directora General de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83880/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La doble identidad ocurre cuando la marca contenida en una solicitud de registro es* ***idéntica a una marca anterior*** *que pertenece a otro titular, y los productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios especificados para la marca anterior. Esto significa que* ***existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o algunos de los productos o servicios especificados son idénticos.***"[1] En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen elementos en común pero otros elementos también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran en clases distintas del nomenclador, sus productos y servicios son plenamente distinguibles. ----------

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

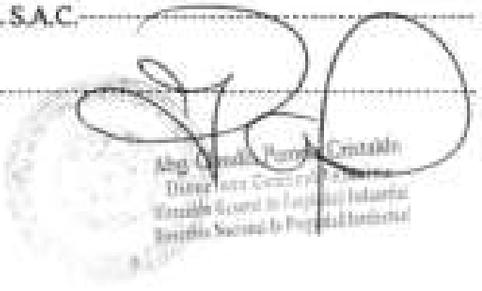
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1306 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"UNIVERSAL Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° 83880/2021, solicitada a nombre de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**----------

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



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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021, SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** contra la Resolución Nº 1305 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 08 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1305 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 21 de agosto de 2025, la representante convencional de**PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** expresó agravios; dictándose en fecha 25 de agosto 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 17 de septiembre de 2025, el repeesentante convencional de **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 25 de septiembre de 2025. ----------

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC** contestó el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 23 de octubre de 2025. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera *"(...)Que, ło que respecta a la primera oposición "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca LA UNIVERSAL, clase 30; notamos que no solo existe identidad fonética sino también en los productos, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada UNIVERSAL Y ETIQUETA, resulta indudablemente similar a la marca oponente LA UNIVERSAL y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor .../... esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" en la misma clase 30. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares .../... lo que respecta a la segunda oposición "UNIVERSAL Y ETIQUETA" solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca UNIVERSAL, clase 09 .../... La solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podría generar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resultaría relevante para el análisis, dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementaría la posibilidad de*

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021, SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. ----------

confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo[...]" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Que, agrego a lo manifestado más arriba un cuadro para que la Señora Directora pueda corroborar con la base de datos que existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCEROS, debemos señalar que la denominación UNIVERSAL se encuentra registrada a nombre de distintos titulares dentro de distintas clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que ello genere confusión en el público consumidor y entre ellas se encuentra la denominación UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi mandante, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro. 501747. Y así como la marca registrada a nombre de mi mandante no ha ocasionado confusión alguna dentro del mercado con las marcas citadas por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse .../... la resolución del A-quo carece de una evaluación exhaustiva y debidamente fundamentada sobre la posibilidad de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Es fundamental considerar todos los elementos distintivos, el contexto específico en el que se utilizarán las marcas y el grado de atención del público consumidor .../... los productos de la marca oponente son completamente distintos a aquellos que mi mandante ofrece en la clase 30. Por otro lado, la contraparte opera en la clase 9, que abarca Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabados presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando películas y programas de televisión[...]"*----------

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.**, y manifiesta: *"(...)La presente solicitud carece de elementos suficientemente característicos y especiales para su registro por ser CASI IDÉNTICA a la marca oponente, tal como lo afirma el inferior en su resolución .../... Cuasi-Identidad denominativa: En este punto, debemos mencionar que la marca "LA UNIVERSAL" (registrada) y "UNIVERSAL" (solicitada), son prácticamente idénticas. La marca oponente se encuentra reproducida en la marca solicitante, como manifiesta el A-quo en su decisión, tal y como podemos observar en el comparativo de abajo .../...Como bien lo hemos advertido, ante la identidad de ambas marcas, es claro que el eventual registro de la marca solicitada causará confusión entre esta y la de mi principal. Teniendo en cuenta que ambas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones de error que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas .../... Como podemos observar, ambas marcas tienen la misma pronunciación y al ser claramente una igual a la otra es evidente que no existe divergencia denominativa ni fonética y en consecuencia las mismas no pueden coexistir .../... Destacamos ante la Señora Directora que la marca "LA UNIVERSAL" es de legítima propiedad de mi mandante, UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., en nuestro país por medio del registro N° 482.314 que se encuentra vigente y activo .../... A más de las identidades mencionadas más arriba, la solicitud ha sido depositada en la clase 30, la misma clase en la que mi mandante posee su registro previo. Es más que sabido que una marca idéntica o similar no puede ser concedida si esta cubre productos de la misma clase o relacionados a una marca registrada con anterioridad[...]"* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, y manifiesta: *"(...) cotejando las marcas en pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos integrantes, es posible apreciar que ellas son perfectamente IDÉNTICAS, desde cualquier plano que se las coteje. Consecuentemente, la impresión global que causan en el consumidor medio es que se tratan de dos marcas exactamente iguales la una de la otra, sin ningún elemento diferenciador entre ellas. (...) Contradigo categóricamente estas aseveraciones pues las marcas de mi mandante, UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA, que fueran invocadas como base de esta oposición son marcas que gozan de los Criterios de fama y notoriedad. Por ello la solicitante parece olvidar que ante la notoriedad de una marca el Principio de especialidad, es decir, se lo deja de aplicar, no siendo necesaria ya la identidad de la categoría o*

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021, SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. ----------

relación de clases .../... En resumidas cuentas, pese a que las marcas de mi mandante invocadas como base de la oposición no amparan Servicios de exportación y/o importación, publicidad, propaganda sobre redes de telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribución de material publicitario (folletos, prospectos, muestras),reproducción de documentos, estudio y análisis de mercados, información o artículos de información en el área del comercio y el marketing, organización de exposiciones para fines comerciales y publicitarios; todo relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos, Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, servicios pedidos en estos autos, el riesgo que las marcas UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA de propiedad de mi representada, sean asociadas y/o confundidas con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, pedida en autos por la firma PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., continuará siendo extremadamente elevado, debido a la fama y notoriedad que preceden a aquellas(...)". ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"UNIVERSAL Y ETIQUETA", Clase 30** y las marcas oponentes **"LA UNIVERSAL", Clase 30 y "UNIVERSAL Y ETIQUETA", Clase 09, 41 y 38.** ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"UNIVERSAL Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"LA UNIVERSAL"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de sus denominaciones, basta contrastarlas UNIVERSAL - LA UNIVERSAL, para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos. La única diferencia visible es el artículo femenino singular "LA" que posee la marca registrada, sin embargo, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy semejante, debido a la coincidencia en el elemento preponderante UNIVERSAL. En el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en conflicto. ----------

UNIVERSAL (marca solicitada), y

LA **UNIVERSAL** (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente **"LA UNIVERSAL"** se encuentra registrada en la clase 30 para los todos los productos, mientras que la marca en trámite de registro **"UNIVERSAL Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para los productos: *"Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de*

Ana Graciela Ferreira Cantero
Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021, SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. ----------

cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo" comprendidos en la **misma clase** del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 30, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas. ----------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."* Y acertadamente menciona sobre la **similitud ortográfica**: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escosset" y "Epposet" (522), "Umos" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."* [1] ----------

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

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*. [2] ----------

Que, en lo referente a la oposición deducida por la firma UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., esta dependencia administrativa considera que a fs. 1 de autos se verifica la cobertura de productos sobre los cuales pretende la protección: *" "Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo"* comprendidos en la **clase 30** del nomenclador internacional". Mientras que la marca base de la oposición ampara: *"Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de video, cintas pregrabadas de video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabados*

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

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

[3] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2105

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021, SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. ----------

presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando películas y programas de televisión, programas de software de computadoras pregrabados presentando películas y programas de televisión, programas de software multimedia interactivo para educación y entretenimiento, software interactivo multimedia para jugar juegos, videos descargables, programas de televisión y películas" comprendidos en la clase 09. De igual manera se verifica que la firma oponente posee el registro de su marca UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las clases 41 y 38. ----------

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del público consumidor diferentes. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los productos y servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. ----------

Que, a fs. 1 de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechos exclusivos sobre la figura del globo terráqueo de su etiqueta. Al realizar la búsqueda del elemento figurativo: *Globos terrestres con banderola o inscripción;* se verifican los siguientes **registros de marcas en la clase 09** que utilizan el elemento figurativo mencionado y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: **UFE (Slogan) Union des Français de l'Etranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registro N° 611048** a nombre de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; **OTIS Y ETIQUETA, Registro N° 585477** a nombre de OTIS ELEVATOR COMPANY; **TOTVS Y ETIQUETA, Registro N° 495909** a nombre de Totv's S/a; **NAPOLI Y ETIQUETA, Registro N° 448463** a nombre de Jihad Ali Jaber; **MINI MUNDO Y ETIQUETA, Registro N° 606876** a nombre de MOHAN PARUMAL RANI. Extremo que demuestra que el elemento figurativo de "Globos terrestres con banderola o inscripción" es de uso común en la clase 09. ----------

Que, al cotejar las etiquetas en pugna, vemos que tienen elementos en común. Como ya se ha mencionado, el elemento figurativo es de uso común, tanto en la clase 09 como en otras clases del nomenclador internacional. Por ello, en virtud al Art. 16 de la Ley 1294/98, la protección de la exclusividad otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso común o necesario en el comercio[1]. Al contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicitada utiliza colores llamativos, una tipografía distinta a la de la marca oponente. A más de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la denominación y etiqueta en la clase 29. ----------

marca solicitada UNIVERSAL Y ETIQUETA	marca oponente UNIVERSAL Y ETIQUETA
	

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas UNIVERSAL Y ETIQUETA solicitada en la clase 30 y LA UNIVERSAL registrada en la clase 30, por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Ley 1294/98 De Marcas. https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-intelectual/marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021, SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1305 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"UNIVERSAL Y ETIQUETA"**, Clase 30, Acta N° **83884/2021**, solicitada a nombre de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** ----------

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

Abg. Claudia Ramírez Escobar
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 83889/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** en contra de la Resolución N.° 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 08 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N.° 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 21 de agosto de 2025, la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** expresó agravios; en fecha 21 de octubre de 2025 el representante convencional de **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.** presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 23 de octubre de 2025, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)"UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca UNIVERSAL clase 09; notamos que si bien las clases son diferentes, visualmente son muy parecidas, para mayor apreciación se adjunta a continuación las etiquetas .../... Que, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Que, agrego a lo manifestado más arriba un cuadro para que la Señora Directora pueda corroborar con la base de datos que existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCEROS, debemos señalar que la denominación UNIVERSAL se encuentra registrada a nombre de distintos titulares dentro de distintas clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que ello genere confusión en el público consumidor y entre ellas se encuentra la denominación UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi mandante, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro. 501747. Y así como la marca registrada a nombre de mi mandante no ha ocasionado confusión alguna dentro del mercado con las marcas citadas por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse .../... la resolución del A-quo carece de una evaluación exhaustiva y debidamente fundamentada sobre la posibilidad de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Es fundamental considerar todos los elementos distintivos, el contexto específico en el que se utilizarán las marcas y el grado de atención del público consumidor ...ff. los productos de la marca oponente son completamente distintos a aquellos que mi mandante ofrece en la*

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 83889/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

clase 32: Bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por otro lado, la contraparte opera en la clase 9, que abarca Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de vídeo, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabadas presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando películas y programas de televisión(...)"----------

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) cotejando las marcas en pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos integrantes, es posible apreciar que ellas son perfectamente IDÉNTICAS, desde cualquier plano que se las coteje. Consecuentemente, la impresión global que causan en el consumidor medio es que se tratan de dos marcas exactamente iguales la una de la otra, sin ningún elemento diferenciador entre ellas .../... Contradigo categóricamente estas aseveraciones pues las marcas de mi mandante, UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA, que fueran invocadas como base de esta oposición son marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Por ello la solicitante parece olvidar que ante la notoriedad de una marca se rompe el principio de especialidad, es decir, se lo deja de aplicar, no siendo necesaria ya la igualdad o la estrecha relación de clases .../... En resumidas cuentas, pese a que las marcas de mi mandante invocadas como base de la oposición no amparan las bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos pedidos en estos autos, el riesgo que las marcas UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA de propiedad de mi representada, sean asociadas y/o confundidas con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, pedida en autos por la firma PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., continuará siendo extremadamente elevado, debido a la fama y notoriedad que preceden a aquellas(...)".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 32 (solicitada)** y **"UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 09 (oponente)** ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **UNIVERSAL Y ETIQUETA,** en la clase 32 (solicitada) y **UNIVERSAL Y ETIQUETA,** en la 09 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca registrada: **UNIVERSAL Y ETIQUETA,** en la **clase 29, Registro N.° 501747** de fecha 16/03/2020 . Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación y la etiqueta de autos; para productos relacionados a los pedidos en el caso en estudio. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años----------

Que, a fs. 1 de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechos exclusivos sobre la figura del globo terráqueo de su etiqueta. ----------

Ing. Carlos Pérez Cristaldo
Dirección General de Interpretación
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 83889/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso común o necesario en el comercio[1]. Al contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicitada utiliza colores llamativos, una tipografía distinta a la de la marca oponente. A más de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la denominación y etiqueta en la clase 29. ----------

marca solicitada	marca oponente
UNIVERSAL Y ETIQUETA	UNIVERSAL Y ETIQUETA
	

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La doble identidad ocurre cuando la marca contenida en una solicitud de registro es* ***idéntica a una marca anterior*** *que pertenece a otro titular, y los productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios especificados para la marca anterior. Esto significa que* ***existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o algunos de los productos o servicios especificados son idénticos.***"[3] En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen elementos en común pero otros elementos también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran en clases distintas del nomenclador, sus productos y servicios son plenamente distinguibles. ----------

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Ley 1294/98 De Marcas. https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=normativa-vigente-marcas-y-otros#ley
[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas-directrices

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 83889/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

Que, también a fs. 1 de autos se verifica la cobertura de productos sobre los cuales pretende la protección: "*Bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*" Mientras que la marca base de la oposición ampara: "*Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabadas presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando películas y programas de televisión, programas de software de computadoras pregrabados presentando películas y programas de televisión, programas de software multimedia interactivo para educación y entretenimiento, software interactivo multimedia para jugar juegos, videos descargables, programas de televisión y películas.*" De igual manera se verifica que la firma oponente posee el registro de su marca UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las clases 41 y 38. —----------

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del público consumidor diferentes. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los productos y servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes. A más de que la firma oponente ya se encuentra coexistiendo con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, propiedad del solicitante de autos, en la clase 29. —

Que, ahondando en el análisis de la coexistencia de marcas, al realizar la búsqueda en el sistema informático de la institución, se puede verificar que existen los siguientes registros que utilizan el vocablo UNIVERSAL como único elemento o como parte de su denominación, a nombre de diferentes titulares y en diversas clases: **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 34, **Registro N.° 580963** a nombre de Tabacalera Boquerón S.A.; **UNIVERSAL**, clase 20, **Registro N° 473255** a nombre de Juan Carlos Cáceres García; **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 8, **Registro N.° 447922** a nombre de Tramontina S/a. - Cutelaria; **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 25, **Registro N.° 465102** a nombre de Universal Protein Supplements Corporation Dba Universal Nutrition; **UR UNIVERSAL ROBOTS Y ETIQUETA**, clase 9, **Registro N.° 560984** a nombre de Universal Robots A/S; extremo que demuestra la coexistencia de la marca oponente con otras marcas que utilizan dicha denominación -UNIVERSAL- a nombre de diferentes titulares, en diferentes clases e inclusive en la misma clase. —----------

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda del elemento figurativo: *Globos terrestres con banderola o inscripción;* se verifican los siguientes **registros de marcas en la clase 09** que utilizan el elemento figurativo mencionado y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: **UFE (Slogan) Union des Français de l'Etranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registro N° 611048** a nombre de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; **OTIS Y ETIQUETA, Registro N° 585477** a nombre de OTIS ELEVATOR COMPANY; **TOTVS Y ETIQUETA, Registro N° 495909** a nombre de Totv's S/a; **NAPOLI Y ETIQUETA, Registro N° 448463** a nombre de Jihad Ali Jaber; **MINI MUNDO Y ETIQUETA, Registro N° 606876** a nombre de MOHAN PARUMAL RANI. Extremo que demuestra que el elemento figurativo de "Globos terrestres con banderola o inscripción" es de uso común en la clase 09. —----------

Que, al cotejar las etiquetas en pugna, vemos que tienen elementos en común. Como ya se ha mencionado, el elemento figurativo es de uso común, tanto en la clase 09 como en otras clases del nomenclador internacional. Por ello, en virtud al Art. 16 de la Ley 1294/98, la protección de la novedad

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 83889/2021 A NOMBRE DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"UNIVERSAL Y ETIQUETA"**, clase 32. Expediente N° 83889/2021, solicitada a nombre de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**----------

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

Abg. Cinder Pereira Chaparro
Directora General Interina
Dirección General de la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0312

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RHAPSODY LOUIS VUITTON", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 109379/2021, SOLICITADA POR LOUIS VUITTON MALLETIER. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LOUIS VUITTON MALLETIER** contra la Resolución N° 169 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **LOUIS VUITTON MALLETIER,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 169 de fecha 20 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 27 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 11 de mayo de 2023, el representante convencional de **LOUIS VUITTON MALLETIER** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca RHAPSODY LOUIS VUITTON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3, Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-1631506 RAPSODIA Clase 3 Registro Titular 441941 Las Blondas Soc. Anonima (AR) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, , por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)QUE la solicitud "RHAPSODY LOUIS VUITTON" es una denominación de fantasía, deviene de la conjunción de la denominación "RHAPSODY" sumado o aunado con la famosísima marca internacional "LOUIS VUITTON". Que ingresando en un buscador de la Web e insertando el nombre (marca compuesta por tres denominaciones RHAPSODY (INGLESA) + LOUIS + VUITTON, obtenemos la singular cantidad de .../... cerca de 6.520.000 resultados .../... Que, la marca "RHAPSODY LOUIS VUITTON", es completamente diferente y novedosa, inconfundible y no se ajusta bajo ninguna óptica a lo argumentado y fundado en la resolución recurrida, puesto que, para un análisis o comparación, debe realizarse el mismo realizándose un análisis del conjunto íntegramente conformado, no de sus partes por separado(...)"* ----------

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. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho

Abg. Claudia Verónica Quiñonez
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Registro Nacional de Marcas

Resolución N° 0312

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RHAPSODY LOUIS VUITTON", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 109379/2021, SOLICITADA POR LOUIS VUITTON MALLETIER. ----------

marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." ----------

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se aprecia que las mismas son similares en el primer elemento de sus denominaciones, sin embargo, la marca solicitada posee otros vocablos que aluden directamente al origen empresarial, el cual es sumamente conocido por el público consumidor pertinente. ----------

RHAPSODY LOUIS VUITTON (solicitada), y

RAPSODIA (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí en su primer elemento **RHAPSODY - RAPSODIA,** esta Dirección General no puede desconocer que la marca solicitada agrega los vocablos **LOUIS VUITTON**, que hacen expresa referencia a la procedencia empresarial. Estos elementos permitirán al público consumidor diferenciar los signos enfrentados y distinguir claramente que la marca solicitada proviene de la reconocida firma LOUIS VUITTON, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que las marcas en cuestión podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca solicitada se encuentra compuesta por tres vocablos **RHAPSODY LOUIS VUITTON**, mientras que la marca base del rechazo se encuentra compuesta por un solo vocablo. Difieren en la composición y longitud de sus respectivas denominaciones. La marca solicitada presenta una estructura compleja, resultando en una longitud visual considerablemente mayor. Aunque ambos signos sean similares en el primer elemento, la longitud y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. ----------

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"RHAPSODY LOUIS VUITTON"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por tres vocablos (**RHAP-SO-DY LOUIS VUI-TTON**) con seis sílabas. Por su parte, la marca antecedente **"RAPSODIA"** posee un solo vocablo con tres sílabas (**RAP-SO-DIA**). Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan una fuerte distinción auditiva. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0312

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RHAPSODY LOUIS VUITTON", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 109379/2021, SOLICITADA POR LOUIS VUITTON MALLETIER.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "**RHAPSODY LOUIS VUITTON**" pretende el registro para la clase 03, para los siguientes productos: *"Perfumería; Perfumes; agua de tocador; agua de perfume; agua de colonia; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel y los labios; lociones para uso cosmético; mascarillas de belleza; preparaciones cosméticas para las manos, el rostro y el cuerpo; jabones; geles de ducha; geles de baño; aceites de baño; Leche limpiadora para el tocador; desodorantes"*; mientras que la marca "**RAPSODIA**" se encuentra registrada en la clase 03: *"Todos los productos."*

Que, esta Dirección considera importante traer a colación que la marca solicitada efectivamente goza de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconocerá la marca "**RHAPSODY LOUIS VUITTON**", y la distinguirá de la marca base de rechazo.

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 169 de fecha 20 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"RHAPSODY LOUIS VUITTON"**, clase 03, Acta N° 109379/2021 solicitada a nombre de **LOUIS VUITTON MALLETIER**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

Abg. Carola Pareda Gonzalez
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBRE DE FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TECMACO INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la Resolución N° 806 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **TECMACO INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 806 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 29 de diciembre de 2023, el representante convencional de **TECMACO INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios; en fecha 10 de enero de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 el representante convencional de **Fabrizio Zuccolillo Mateo y Bruno Zuccolillo Mateo** contestó el traslado de los agravios. En fecha 04 de abril de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas TECMAQ Y ETIQUETA (solicitada) y TECMACO INTEGRAL (oponente extranjera), podrán coexistir sin pósibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias en el plano visual, ortográfica y conceptual, la solicitada es una denominación simple, mientas la oponente es una denominación compuesta .../... la marca oponente no tiene ningun registro en la clase 37 que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelación una marca registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"(...)el elemento predominante en la marca de mi representado, que es la denominación "TECMACO", es un componente que capta significativamente la atención de los consumidores. A ello debemos agregar que el hecho de reemplazar el sufijo "CO" por la letra "Q" manteniendo la misma posición y secuencia no añade distinción ni notoriedad a la solicitud, como se evidencia en el comparativo a continuación .../... al ser ambas extremadamente similares, demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas, que indefectiblemente se pronunciarán de manera muy similar .../... los registros extranjeros de mi mandante fueron debidamente presentados en el período procesal correspondiente .../... TECMACO INTEGRAL S.A. es un empresa con más de 30 años de trayectoria, dedicada a prestar servicios de alquiler y venta de maquinaria para la industria y construcción .../... De más está mencionar, que la marca de mi mandante se ha convertido en notoria debido a la calidad de sus servicios de alquiler de maquinarias .../... A más de las*

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBRE DE FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO. ----------

similitudes mencionadas más arriba, la solicitud ha sido depositada en la clase 37, la misma clase en la que mi mandante posee sus registros extranjeros previo por lo cual los servicios ofrecidos por mi mandante corren riesgo de ser confundidos o asociados a la misma compañía(...)" ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)*notamos que en su momento TECMACO INTEGRAL S.A. se opuso a una solicitud de registro, la misma culminó y posteriormente no presentó ninguna marca. Entonces al no haber solicitado y luego oponerse a la solicitud de autos, podemos notar que se trata de una acción de mala fe. Ya que se oponen y no solicitan, entonces cuando alguien desea solicitar una marca, observa que no se encuentra ninguna vigente y sin embargo presenta una oposición. Continuando con la oposición, mencionamos que la denominación base de la oposición y notada como "notoria" por la contraparte, no es una denominación de tal naturaleza, ni siquiera en el rubro pertinente ni conocido en nuestro medio .../... En este caso la marca "Tecmaco Industrial" no estuvo ni siquiera solicitada dentro de nuestro país y tampoco es utilizada como se puede ver. Por otro lado, la marca solicitada no está relacionada al rubro de la construcción, sino se trata de una empresa vinculada a los servicios de limpieza y alquiler de maquinarias relacionadas a este rubro, la limpieza. (...)*" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **TECMAQ Y ETIQUETA** (solicitada en clase 37) y la marca **T TECMACO INTEGRAL** (registro extranjero). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"TECMAQ Y ETIQUETA"** en la clase 37, con la marca oponente **"T TECMACO INTEGRAL"**, con registro extranjero. ----------

TECMAQ Y ETIQUETA (marca solicitada)

T TECMACO INTEGRAL (marca extranjera oponente)

Que, obra en el expediente administrativo, a fs. 30, la Declaración Jurada de los registros extranjeros alegados por la parte oponente, en ese sentido, el registro extranjero acreditado es el de la marca **T TECMACO INTEGRAL** a nombre de **TECMACO INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en las clases 43, 12, 16, 35, 36, 37, 41, 7, en Argentina; documento que ha sido agregado en la etapa procesal pertinente. ----------

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada **"TECMAQ"** está compuesta por una sola palabra corta de dos sílabas y seis letras. En contraste, la marca oponente **"T TECMACO INTEGRAL"** presenta una estructura compleja conformada por una letra aislada y dos palabras, resultando en una longitud visual considerablemente mayor. Aunque ambos signos comparten la secuencia central de letras "TECMA", la longitud y la división de las palabras son factores que

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

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBRE DE FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO. ----------

afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, la adición de la letra aislada "T" al inicio de la marca oponente, el cambio en la terminación de la solicitada ("Q" frente a "CO") y, sobre todo, la palabra "INTEGRAL" al final de la oponente, generan una estructura y un diseño general que hacen que la impresión visual de ambos signos sea diferente. ----------

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"TECMAQ"**, como se ha mencionado, es una palabra de dos sílabas (**TEC-MAQ**) con una pronunciación rápida y de golpe seco al final. Por su parte, la marca oponente **"T TECMACO INTEGRAL"** posee una cadencia rítmica larga conformada por siete sílabas en total. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca oponente extranjera como **"TE - TEC-MA-CO - IN-TE-GRAL"**, añadiendo un sonido inicial extra que rompe cualquier paralelismo con la marca solicitada "TECMAQ". ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectangulo de color azul con fondo blanco en el centro la denominación solicitada con una tipografía imprenta en color azul y y al margen derecho una imagen de la mitad de una tuerca y la mitad de una gota de agua en horizontal, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada



Cabe mencionar que la raíz "TECMA" debe ser sopesada en el contexto de la clase 37 del nomenclador, ya que estas partículas son evocativas, ya que aluden directamente a los términos "Tecnología" y "Maquinaria". Es así que conforme a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, también se verifican los siguientes registros en la clase 37 con el prefijo "TEC": **TECNOCORK**, Registro No. 532988; **TECNOCLIMA**, Registro No. 549274; **TECNOMAX**, Registro No. 502247; **TECNOSUMA**, Registro No. 447320; extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 37 de marcas con la raíz "TEC" a nombre de diversos titulares. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca **"TECMAQ Y ETIQUETA"** es: "*Alquiler de bombas de drenaje; alquiler de máquinas barredoras; alquiler de grúas [máquinas de construcción]; alquiler de máquinas de limpieza; alquiler de excavadoras; alquiler de máquinas de construcción; limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de vehículos; limpieza de cristales de ventana; limpieza en seco; limpieza y reparación de calderas; limpieza de ventanas; limpieza de edificios [interiores]*" de la clase 37. En cuanto a los registros extranjeros de la marca oponente en las Clases 43, 12, 16, 35, 36, 37, 41, 7, se verifica la Declaración Jurada mencionada y la copia de los registros agregados a autos, no obstante, en algunos de estos documentos no se especifica la cobertura de productos o servicios en las respectivas clases. ----------

Abg. Cecilia Pereira Cristaldo
Directora General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBRE DE FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO. ----------

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

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. De igual manera, el que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un **mejor derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es el solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna en nuestro país. ----------

Que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*. ----------

Que, según lo manifestado por el apelante, su oposición se basa en los registros previos que posee de la marca **"T TECMACO INTEGRAL"** en el país de Argentina en las Clases 43, 12, 16, 35, 36, 37, 41, 7; estos son registros que han sido concedidos en el extranjero. La solicitud de registro nacional **"TECMAQ Y ETIQUETA"** fue presentada en fecha 16 de febrero de 2022 conforme obra en el formulario de solicitud obrante a fs. 01 y en el sistema informático institucional. Igualmente, se verifica en la base de datos informática que hasta la fecha no se ha recibido solicitud de registro de la marca extranjera **"T TECMACO INTEGRAL"**. ----------

En ese sentido, esta Dirección General considera importante mencionar que la solicitud nacional prevalece en virtud al principio de territorialidad y por la fecha de presentación en la DINAPI. El registro extranjero oponente podrá preponderar si se ampara en un plazo de prioridad internacional vigente, si acredita de manera fehaciente que su marca es notoria en el mercado paraguayo[2], o si prueba que el solicitante local intentó apropiarse de la marca de mala fe de su marca. ----------

En cuanto a la notoriedad alegada por la marca oponente, conviene traer a colación lo establecido en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, que señala: *"(...)La notoriedad de un signo se puede demostrar aportando pruebas de diversa índole, incluidas las siguientes: declaraciones juradas de organismos competentes, por ejemplo, cámaras de comercio y de empresas, asociaciones y gremios de productores del país o del extranjero, y federaciones y uniones, que acrediten la existencia y notoriedad del signo en el país; decisiones anteriores de tribunales y de autoridades administrativas, incluida la DINAPI, en las que se hubiese reconocido la notoriedad del signo; [...]; sondeos de opinión y estudios de mercado sobre la difusión y reconocimiento del signo en los distintos sectores del público; [...]; material publicitario y promocional usado para promover el signo; [...]artículos en los medios y en publicaciones especializadas que mencionan el signo; [...] La protección a*

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025). https://www.dinapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBRE DE FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO. ----------

un signo notoriamente conocido se basa en el hecho que el signo es notorio y goza de renombre en el Paraguay. El mero hecho de que una marca esté registrada no le confiere notoriedad ni renombre por lo que no sería pertinente exigir o acreditar tal registro como condición de la protección. *Cabe notar que el Artículo 6bis del Convenio de París no menciona el registro de una marca notoriamente conocida como una condición para gozar de protección como tal(...)"* ----------

Conforme a lo señalado, la oponente ha acreditado los registros extranjeros con la Declaración Jurada presentada y la copia de los registros agregados, pero no ha arrimado las pruebas que acrediten la notoriedad alegada. A más de las diferencias ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales que son fundamentales para la resolución del presente caso y que hemos señalado párrafos más arriba, por la cuales consideramos que la marca solicitada reúne los requisitos necesarios para su registro. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas TECMAQ Y ETIQUETA en la clase 37 y la marca oponente extranjera T TECMACO INTEGRAL. ----------

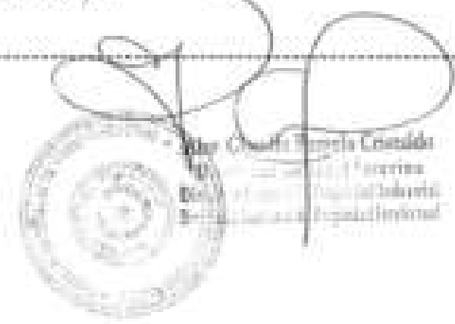
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 806 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"TECMAQ Y ETIQUETA", clase 37**, Expediente **N° 10108/2022**, solicitada a nombre de **Fabrizio Zuccolillo Mateo y Bruno Zuccolillo Mateo.** ----------

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 929 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 20368/2022, SOLICITADA POR CMPC TISSUE S.A. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **CMPC TISSUE S.A.** en contra de la Resolución N° 929 de fecha 08 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **CMPC TISSUE S.A.**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 929 de fecha 08 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 595 de fecha 21 de marzo de 2025, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 929 de fecha 08 de junio de 2023. ----------

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

Que, en fecha 24 de abril de 2025 la representante convencional de **CMPC TISSUE S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de abril de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución N° 929 de fecha 08 de junio de 2023 considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca Softys ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2020-2070896 SOTHYS Clase 3 Registro Titular 514506 Sothys International [FR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, la Resolución N° 595 de fecha 21 de marzo de 2025 considera que: *"(...) entre la marca solicitada "SOFTYS" y la marca base del rechazo "SOTHYS" existe una posibilidad significativa de confusión debido a las similitudes visuales y fonéticas. Adicionalmente, es importante destacar que la marca solicitada busca proteger todos los productos de la clase, al igual que la marca antecedente, hecho que hace que el criterio para la admisibilidad del registro de la marca sea más riguroso(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional de la firma solicitante y manifiesta: *"(...)En primer lugar, ponemos a conocimiento de la señora directora que, el Grupo CMPC es titular de la marca SOFTY'S en nuestro país desde el año 1998, con el registro N° 204782 a nombre de Melhoramentos Papeis Ltda., hoy denominada Melhoramentos Cmpc Ltda. [BR]. El registro mencionado ha sido renovado consecutivamente hasta el día de hoy .../... Consideramos que resulta evidente que el signo SOFTYS se distingue plenamente de la Marca Antecedente. Cuenta con un logo original y único, con colores llamativos que identifican a los reconocidos productos SOFTYS .../... A pesar de que ambas*

Abg. Karen Patricia Coronel

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 929 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 20368/2022, SOLICITADA POR CMPC TISSUE S.A. ----------

denominaciones se encuentran en la misma clase, es fácil diferenciarlas debido al rubro en el cual se desempeñan. Cabe destacar que existe una diferenciación visual entre ambas denominaciones, ya que SOFTYS Y ETIQUETA es una marca mixta y SOTHYS es una marca denominativa .../... La Dirección de Marcas omitió considerar el carácter notorio de la Marca Solicitada. Es por ello que, solicitamos respetuosamente a la señora directora, tener en cuenta a la hora de comparar las marcas en pugna, el hecho de que la marca "SOFTYS" Y ETIQUETA es una marca notoria en el rubro de productos de higiene, y su reconocimiento trasciende el mercado relevante(...)". ----------

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

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

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

SOFTYS Y ETIQUETA	(solicitada), y
SOTHYS	(base de rechazo)

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

Que, la marca solicitada se halla compuesta por un vocablo, de dos sílabas y seis letras (SOFTYS), la marca antecedente se halla compuesta también por un vocablo, de dos sílabas y seis letras (SOTHYS). La diferencia entre las mismas radica en las letras intermedias (FT por TH), en ese sentido, la pronunciación de la letra F seguida de la T de la solicitada emite un sonido que difiere considerablemente de la marca antecedente. Basta pronunciarlas de seguido para apreciar las diferencias mencionadas: **SOFTYS - SOTHYS.** ----------

Que, ambas marcas se encuentran constituidas por vocablos de fantasía, ya que ni la denominación **SOFTYS** ni la marca antecedente **SOTHYS** poseen un significado asignado en el idioma español o idioma extranjero. No obstante, la denominación "**SOFTYS**" podría ser considerada derivada del vocablo inglés "*SOFT*" que significa suave/blando. ----------

Abg. Claudia Barrios Custodio
Encargada Despacho Asesoría Jurídica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 929 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 20368/2022, SOLICITADA POR CMPC TISSUE S.A. ----------

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres****, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1] (...)".* ----------

Que, al realizar la búsqueda en la base de datos de la Institución, se constató que la firma solicitante, CMPC TISSUE S.A., ya es titular de los **Registros N° 532979, 581156 y 566673** de la marca **"SOFTYS"** en las clases 05, 16 y 21; **"SOFTY'S M MELHORAMENTOS"**, Registro N° 471311, en la clase 16; **"Softys Innovando para tu cuidado (slogan)"**, Registro N° 600290, 595874, 595875, 596972, clases 35, 21, 05, 03; **"SOFTYS PROFESSIONAL"**, Registro N° 600362, clase 35. Estos antecedentes permiten inferir que la intención del solicitante con la presente solicitud es obtener una extensión de sus registros marcarios. ----------

Que, cabe mencionar que la marca base del rechazo **"SOTHYS"** en clase 03, con registro No. 514506, a nombre de Sothys International, ya se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado con la marca **"Softys Innovando para tu cuidado (slogan)"** registrada también en la clase 03 a nombre de la firma solicitante en autos; extremo que nos permite colegir que también podrá hacerlo con la presente solicitud de registro. ----------

Que, además, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada con una tipografía especial en color azul, al margen superior derecho una figura

[1] BREUER M. Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Roberto. Buenos Aires. 1946.
[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

Ab. Claudia Pamela Centurión
Directora Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 929 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 20368/2022, SOLICITADA POR CMPC TISSUE S.A. ----------

circular con combinación de colores en tonos azules, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada

Softys.

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 929 de fecha 08 de junio de 2023 y 595 de fecha 21 de marzo de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SOFTYS Y ETIQUETA"**, clase 03, Expediente. **N° 20368/2022**, solicitada a nombre de **CMPC TISSUE S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON.

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.** en contra de la Resolución N° 808 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 808 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 26 de agosto de 2024, el representante convencional de **LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.** expresó agravios; en fecha 29 de agosto de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 19 de marzo de 2025, el representante convencional de **Johnson & Johnson** contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 24 de marzo de 2025 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que entre las marca solicitada ZACLIPTA y la marca oponente AGLIPTA, entre las mismas gramaticalmente al primer golpe de vista no existen 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 totalmente de diferente manera. Que, cotejando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas ZACLIPTA (solicitada) y AGLIPTA (oponente), podrán coexistir sin posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a la "diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas". Por un lado la solicitada clase 05 (Productos oncológicos, oftalmológicos, cardiovascular / pulmonar, sistema nervioso central / neurológicos, autoinmune y enfermedades infecciosas) y la oponente clase 05 (Exclusivamente productos farmacéuticos para el tratamiento de la diabetes). Como podemos dilucidar los productos son muy diferentes uno con otro por lo que la marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.** y manifiesta: *"(...) Como se podrá apreciar, la marca solicitada contiene 8 letras y la marca oponente 7 letras de las cuales 6 letras son IGUALES, compartiendo al iniciar la letra "A", y terminando con la misma partícula "LIPTA", y a pesar de que la contraparte cambió una consonante por otra, en este caso la "G" por la "C", no*

Abg. Claudia Pamela Giraldo
Directora General a.i.
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. ----------

logra en absoluto la distintividad necesaria, siendo preponderante los elementos semejantes antes que los diferenciadores .../...En este caso, debemos mencionar que ambas marcas fueron solicitadas en la MISMA CLASE 05, y que se encuentran destinadas al mismo rubro de productos farmacéuticos, por lo que acrecienta aún más el riesgo de asociación de la marca solicitada con la marca de mi cliente y es por ello, que la mencionada solicitud de registro de la marca "ZACLIPTA" no podrá de manera alguna coexistir pacíficamente en el mercado sin crear confusión en el consumidor(...)" ----------

Que, la representante convencional de **Johnson & Johnson** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) En primer lugar, debemos señalar que la recurrente pretende inducir en error a quien hoy decide, pues insiste en sostener que existe diferencia en una sola consonante de la denominación, lo cual dista de forma meridiana de la realidad, por cuanto es indiscutible la incorporación de radicales diferentes que otorgan plena distinción entre las hoy enfrentadas .../... Como queda claro, la fuerza distintiva de los radicales iniciales de una denominación es mayor cuando se trata de radicales diferentes, pues resultan de más incidencia en la impresión del público por ser, evidentemente, las primeras en pronunciarse y generar esa impresión. Es el caso que, los radicales ZAC y AG son perfectamente diferenciados uno del otro, pues el primero compuesto por 3 letras Z-A-C hace que su pronunciación sea inequívocamente distinta al radical A-G, compuesto sólo de 2 letras, lo que procura correlativamente, una distintividad en las denominaciones enfrentadas por causar sus radicales iniciales una impresión distinta. Aunado en lo anterior, la recurrente también se refiere específicamente a la partícula "LIPTA", como un elemento que, según su decir, hace meritorio un rechazo de la solicitud de registro. No obstante lo anterior, la adversa intencionalmente omitió el hecho de que existen diversos registros concedidos a nombre de distintos titulares que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que las hacen distinguibles, como es el caso de autos (...)"* ----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.** y la consecuente coexistencia o no de la marca **"ZACLIPTA"** (solicitada en clase 05) y la marca **"AGLIPTA"** (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 **"ZACLIPTA"** en la clase 05, con la marca oponente **"AGLIPTA"** registrada en la clase 05. ----------

ZACLIPTA	(marca solicitada)
AGLIPTA	(marcas oponente)

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

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

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. ----------

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 **"ZACLIPTA"** y la marca oponente **"AGLIPTA"**, por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo, tres sílabas y ocho letras; la oponente cuenta con un vocablo, tres sílabas y siete letras. Al cotejarlas se aprecian claramente las diferencias: ZAC**L**IPTA vs. AG**L**IPTA, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Al comparar los signos denominativos "**ZACLIPTA**" frente a "**AGLIPTA**", se aprecia que comparten la estructura final "LIPTA". No obstante, difieren radicalmente en sus sílabas iniciales "ZAC" frente a "AG". En ese sentido, las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras. La diferencia en las letras y sílabas de arranque rompe la cadencia fonética y altera la percepción visual del conjunto. —-

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

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución n.° 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para*

---

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

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

Abg. Claudia Patricia Caballero
Director [illegible]
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. ----------

determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN "(...)".----------

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada **"ZACLIPTA"** pretende el registro en la clase 05 para *"Productos oncológicos, oftalmológicos, cardiovascular / pulmonar, sistema nervioso central / neurológico, autoinmune y enfermedades infecciosas"*, mientras que la marca oponente **"AGLIPTA"** se encuentra registrada en la clase 05 para: *"Exclusivamente productos farmacéuticos para el tratamiento de la diabetes"*. Aunque ambas marcas amparan productos farmacéuticos de la clase 05, no existe una identidad directa ni superposición entre ellas. Esto se debe a que tanto la marca oponente **"AGLIPTA"** como la marca solicitada **"ZACLIPTA"** han limitado la cobertura de productos que amparan. Al respecto, al tener finalidades médicas, métodos de uso y propósitos curativos completamente distintos, estos medicamentos no compiten entre sí en las mismas terapias y no son sustitutos comerciales ni intercambiables para los pacientes. Un factor crucial para evitar la confusión es el grado de cuidado que ejerce el consumidor en el mercado al tratarse de fármacos destinados al tratamiento de enfermedades complejas o crónicas (cáncer, diabetes, afecciones neurológicas o cardiovasculares), tanto los pacientes como los profesionales de la salud prestarán un grado de atención máximo al momento de recetar, despachar y consumir el producto. Este alto estándar de atención reduce drásticamente la posibilidad de un error o engaño. ----------

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca **"ZACLIPTA"** solicitada en la clase 05 y la marca oponente **"AGLIPTA"** con registro en la clase 05. ----------

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON.

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 808 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ZACLIPTA", clase 05**, Expediente **N° 27575/2022**, solicitada a nombre de **Johnson & Johnson**

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1885 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 74705/2022, SOLICITADA POR HYDRO CLEAN S.R.L. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Hydro Clean S.R.L.** contra la Resolución N° 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de **Hydro Clean S.R.L.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de junio 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 **Hydro Clean S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de julio de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca HydroClean ha sido presentada para amparar los productos de la clase 7. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) los términos "HYDROCLEAN" corresponden a una denominación de fantasía .../... "HYDROCLEAN", es una marca creada por mi mandante y adoptada como nombre comercial y es sabido que el nombre comercial está protegido y constituye una PROPIEDAD a los efectos de la ley de marcas .../... La presentación de esta solicitud no es más que la expresión del deseo de mi mandante de proteger su marca en la clase 7, ya que actualmente, la marca HYDROCLEAN, se encuentra registrada en las clases 11, 35 y 37 a nombre de mi principal, HYDROCLEAN S.R.L., registro concedido por la misma Dirección desde el 2012 en clase 35 y 2024 en las clases 11 y 37 .../... El término HYDROCLEAN, no puede significar un término descriptivo para la clase, sino un término a lo sumo EVOCATIVO de lo que significa, ya que evoca limpieza y no precisamente un producto ni su cualidad o característica(...)"* ----------

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

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

Abg. Claudia Pamela Caballero
Directora Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1885 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 74705/2022, SOLICITADA POR HYDRO CLEAN S.R.L. ----------

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"separadores de agua: calentadores de agua [partes de máquinas]: aparatos para mineralizar el agua potable"*. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "HYDROCLEAN" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos específicos de la clase 07 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información sobre las características de los productos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "HYDROCLEAN 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 debe aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*----------

Que, el signo solicitado en autos, no informa de manera directa y concreta sobre el producto pedido, sino que brinda una referencia vaga, imaginativa o indirecta. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada con una tipografía especial, Hydro en color azul/turquesa y Clean en color gris, en reemplazo de la O se visualiza la figura de una gota, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada

HydroClean

Abg. Daniel García Coronel
Director de Oposiciones y Litigios
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1885 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 74705/2022, SOLICITADA POR HYDRO CLEAN S.R.L. ——

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

De igual manera, al realizar la búsqueda en la base de datos de la Institución, se verifican los registros de la marca **HYDRO CLEAN**, en la clase 35 (Registro N.° 553091), **HYDROCLEAN Y ETIQUETA**, en las clases 11, 37, 1 (Registros N°. **586507, 586508, 625697**, respectivamente), a nombre de **Hydro Clean S.R.L.** Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. ——

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

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

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ——

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"HYDROCLEAN Y ETIQUETA"**, clase 07, Acta N° 74705/2022, solicitada a nombre de **HYDRO CLEAN S.R.L.** ——

Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** ——

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 605 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA** contra la Resolución N° 605 de fecha 14 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 605 de fecha 14 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 15 de abril de 2026, el representante convencional de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de abril de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"[...]Que la solicitud de registro de la marca POSSIBLE ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2022-2267421 ¡ES POSIBLE! (SLOGAN) Clase 36 Registro Titular 596347 UENO HOLDING S.A.E.C.A. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado[...]".*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"[...]La resolución impugnada concluye que la marca solicitada "POSSIBLE" resultaría casi idéntica o muy semejante al antecedente invocado "¡ES POSIBLE! (SLOGAN)" .../... Dicha conclusión incurre en un error sustancial al no efectuar un análisis integral conforme a los criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes, que exigen ponderar: La impresión en conjunto. La estructura gramatical y conceptual. La naturaleza distintiva de los signos. El tipo marcario (marca vs. slogan) .../... El antecedente invocado constituye un slogan publicitario ("¡ES POSIBLE!"), mientras que el signo solicitado es una marca mixta autónoma ("POSSIBLE") .../... el examen de confundibilidad debe realizarse sobre la impresión de conjunto y no mediante un análisis fragmentario .../... Aplicado al caso: "¡ES POSIBLE!" se percibe como una frase publicitaria completa. "POSSIBLE" se percibe como una marca breve, directa y autónoma[...]"*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, 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, el buen

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 605 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo."*

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

POSSIBLE Y ETIQUETA	(solicitada), y
¡ES POSIBLE! (SLOGAN)	(base de rechazo)

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

Que, el cotejo fonético entre la denominación **"POSSIBLE"** y el eslogan **"ES POSIBLE"** revela diferencias auditivas que resultan determinantes para distinguirlos. Poseen diferencia en el número de sílabas y estructura rítmica, como es sabido, la impresión fonética de un signo denominativo depende del número y la secuencia de sus sílabas, así como de su orden y acentuación particulares: al respecto, "POSSIBLE" es una sola palabra compuesta por tres sílabas; mientras que "ES POSIBLE", constituye un lema que incorpora el verbo "ES", conforma una estructura de cuatro sílabas (ES-PO-SI-BLE). Esta adición le otorga una métrica gramatical y una cadencia rítmica de frase que no posee la palabra aislada. Además, es oportuno recordar el impacto predominante de la sílaba inicial, las sílabas o fonemas ubicados al comienzo de los signos suelen pesar más al apreciar su similitud fonética, ya que la parte inicial es lo primero que el consumidor percibe y pronuncia.

Que, las diferencias existentes en sus raíces o su sonido inicial (que es el de mayor peso) y en su longitud silábica, hacen que los signos enfrentados produzcan impresiones fonéticas diferentes al oído del consumidor pertinente, lo que refuerza la viabilidad de su coexistencia pacífica.

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, la marca

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

Resolución Nº 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 605 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE Nº 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA. ——

solicitada "POSSIBLE Y ETIQUETA" ha sido presentada como una **marca mixta**, el vocablo POSSIBLE estará necesariamente acompañada del elemento figurativo que le otorgarán un carácter distintivo visual propio, por su parte, la marca antecedente es un **eslogan o lema**: "ES POSIBLE", el cual como eslogan, posee una estructura gramatical diferente al incluir el verbo "ES", lo que genera una frase con una cadencia fonética distinta a la palabra aislada "POSSIBLE". Por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente en los planos visual y fonético que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ——

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) En particular, cualquier elemento de un signo que fuese genérico, descriptivo, laudatorio o alusivo con respecto a los productos o servicios especificados, tendrá un bajo nivel de distintividad y no sustentaría una conclusión de riesgo de confusión .../...Al evaluar la similitud entre dos signos se examinará si los elementos coincidentes tienen carácter distintivo o meramente descriptivo, evocativo o débil, a fin de determinar si los elementos coincidentes entre los signos tienen mayor o menor capacidad de indicar una procedencia empresarial. Si las similitudes entre los signos se encuentran únicamente en elementos que no son distintivos o que son genéricos, descriptivos o de uso común, no cabe argumentar que el público podría confundir los signos solo en razón de tales elementos. (...)".* ——

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "POSSIBLE 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. ——

Que, en una apreciación global de la marca solicitada y la marca base de rechazo, vemos que la coincidencia se basa netamente en un concepto promocional de carácter débil que debe permanecer disponible para el uso de otros competidores. Esto, sumado a las diferencias visuales y estructurales que aporta el diseño de la marca mixta frente al lema comercial, nos permite colegir que el público pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni de asociación. ——

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CREDICENTRO ES POSIBLE (SLOGAN)** , clase 36, Registro Nº 494537; **CONSTRUYENDO SUEÑOS, TU HOGAR ES POSIBLE CON VISIÓN BANCO (SLOGAN)**, clase 36, Registro Nº 529032. ——

Que, de igual manera, corresponde mencionar que la firma solicitante ya posee el registro de su marca **"POSSIBLE Y ETIQUETA"** (Registro No. 628082), con la misma denominación y etiqueta, **en la clase 09**. Este antecedente permite inferir que la intención del solicitante con la presente solicitud es extender su registro marcario a otra clase del nomenclador. ——

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectángulo de color negro en el centro la denominación solicitada con una tipografía y combinación de colores específica la cual

Abg. Claudia Patricia Romero
Directora General a.i.
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 605 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada



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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 605 de fecha 14 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"POSSIBLE Y ETIQUETA"**, clase 36 , Acta N° 79350/2022, solicitada a nombre de **SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85918/2022, SOLICITADA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES** en contra de la Resolución N° 582 de fecha 21 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 02 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de **SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 582 de fecha 21 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---

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

Que, en fecha 21 de agosto de 2024, la representante convencional de **SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES** expresó agravios; en fecha 22 de agosto de 2024 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, esta dependencia administrativa dictó la providencia por la cual dio por decaído el derecho que dejó de usar, la declaró en rebeldía y llamó a Autos para resolver en fecha 07 de febrero de 2025.----------

C O N S I D E R A N D O:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente THALLIUM , se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES, en la misma clase 01, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad seas más rigurosos. Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo mas importante en cuanto al ordenamiento jurídico DERECHO DE PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley 1294/98 de Marcas enuncia .../... en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES y manifiesta: *"(...) Que, en primer lugar, debo señalar que el primer párrafo del exordio de la resolución recurrida indica que mi representada promovió oposición, cito literalmente: "en base a la solicitud posterior de la marca THALLIUM en la misma clase 03", lo cual no se condice con la realidad pues como podrá apreciar la Señora Directora en el escrito de oposición, que además fue ofrecido y reconocido como prueba, mi mandante ha promovido oposición en base a los registros extranjeros de la marca "THALLIUM" en muchos países alrededor del mundo .../... La señora Directora podrá corroborar en la Declaración Jurada debidamente apostillada y traducida al español, que la marca "THALLIUM" se encuentra registrada en Francia desde el año 2000, en razón de ello podemos afirmar con toda certeza que la denominación dista mucho de ser una creación de SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES .../... resulta inaplicable al presente caso el artículo 12° de la Ley 1294/98, pues sus prescripciones no se ajustan a la situación dada en este proceso de oposición, ya que mi mandante promovió oposición en base a sus registros extranjeros, acreditando que la legítima titularidad del registro de la marca THALLIUM*

Resolución N° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85918/2022, SOLICITADA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES. ----------

corresponde a SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES, lo cual también puede comprobarse con sólo ingresar a la página de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO, enlazada a la página oficial de DINAPI(...)"----------

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"THALLIUM Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 03) y **"THALLIUM Y ETIQUETA"** (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 03). ----------

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

En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico y fonético entre la marca solicitada **"THALLIUM Y ETIQUETA"** en la clase 03 y la marca oponente **"THALLIUM Y ETIQUETA"** registrada en el extranjero en clases 03 y con solicitud nacional posterior, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ----------

THALLIUM Y ETIQUETA (marca solicitada)

THALLIUM Y ETIQUETA (marca oponente extranjera)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante **THALLIUM** y la marca oponente **THALLIUM**, se aprecia que las denominaciones enfrentadas son equivalentes, hallándose compuestas por las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. ----------

Que, al ser idénticas en su estructura ortográfica también poseen identidad en el plano fonético, basta pronunciarlas de forma sucesiva para notar las igualdades auditivas. ----------

Que, el Artículo 2° de la Ley 1294/98 De Marcas, dispone: *"(...)No podrán registrarse como marcas: [...] g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o* ***transcripción total*** *o parcial* ***de un signo distintivo, idéntico*** *o simular,* ***notoriamente conocido*** *en el sector pertinente del público,* ***que pertenece a un tercero,*** *cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo,* ***cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación*** *con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; (...)"* ----------

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"**La doble identidad** ocurre cuando la marca contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios*

Resolución N° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85918/2022, SOLICITADA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES. ----------

especificados para la marca anterior. ***Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o algunos de los productos o servicios especificados son idénticos)*** *.../... La Oficina debe presumir que, ante una doble identidad, habrá un riesgo de confusión o de asociación errónea si se permitiera que las marcas en cuestión coexistieran en el mercado. En estos casos la Oficina debe objetar el registro y denegar la solicitud de oficio"* ----------

Que, la cobertura pretendida por la marca solicitada **"THALLIUM Y ETIQUETA"** es la siguiente: *"Comprende los artículos de la clase 03. Exclusivamente artículos de perfumería y fragancias, agua de colonia, preparaciones perfumadas, almizcle [producto de perfumería], aceites para perfumes y fragancias, aceites de perfumería, aguas perfumadas, ámbar [productos de perfumería]"*; la marca oponente también ha acreditado el registro extranjero de su marca THALLIUM en la clase 03 en varios países, obrante a fs. 30 y siguientes de autos. De igual manera, ha solicitado el registro de su marca **"THALLIUM Y ETIQUETA"** en nuestro país, en fecha 14 de octubre de 2022, también en la clase 03, para todos los productos de la clase.

Que, respecto a los productos amparados en la clase 03 (Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar), específicamente en lo referente a los perfumes, es sabido que la industria global de la perfumería está ampliamente internacionalizada y mayormente concurren a este mercado grandes conglomerados extranjeros que exportan a todo el mundo.

En ese sentido, la marca oponente es una marca que goza de reconocimiento por el sector pertinente y el consumidor promedio del sector reconocerá la marca **"THALLIUM"**. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)*[1] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, obran a fs. 30 y siguientes la Declaración Jurada y las copias de los registros extranjeros de la marca THALLIUM en la clase 03 en las siguientes oficinas de propiedad intelectual: Francia, Unión Europea, Estados Unidos de América, OMPI (Camboya, Colombia, Cuba, Chana, México, Filipinas, Singapur, Vietnam, Zambia), Turquía, Rusia, Chile, Japón, Brasil, Marruecos. Teniendo en cuenta los registros mencionados y que han sido sustentados en las documentales agregadas, podemos notar que la firma oponente cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación THALLIUM en la clase 03, en

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/v1/propiedad_industrial/marcas/directrices/

[2] https://www.fragrantica.es/perfume/Vera-de-Italia/Thallium-19776.html

[1] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

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

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

Resolución N° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85918/2022, SOLICITADA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES. ----------

base a los registros extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una protección integral a nivel internacional, el oponente, ha solicitado el registro de su marca **"THALLIUM Y ETIQUETA"** en nuestro país, en fecha 14 de octubre de 2022, Acta N° 2289941. ----------

Que, se colige que la oponente cuenta con registro concedido tanto en su país de origen como en varios países; y atendiendo a la naturaleza y finalidad de los productos amparados, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que son signos altamente confundibles desde todos los planos de comparación (igualdad visual, igualdad fonética y misma cobertura de productos del nomenclador). ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que no es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 582 de fecha 21 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"THALLIUM Y ETIQUETA"**, clase 03, Expediente **N° 85918/2022**, solicitada por la firma **SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.** ----------

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

Abg. Gricelda Fariña Ortigoza
Directora
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 89941/2022 A NOMBRE DE SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques** en contra de la Resolución N° 583 de fecha 21 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 02 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de la firma **Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 583 de fecha 21 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 21 de agosto de 2024, la representante convencional de la firma **Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques** expresó agravios; esta Dirección General, en fecha 22 de agosto de 2024, tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 07 de febrero de 2025 esta dependencia administrativa dictó la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte oponente, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama a Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente THALLIUM, se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por la firma SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES, en la misma clase 34, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos. Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico DERECHO DE PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación. Que, así también podemos mencionar referente al caso: EL PRINCIPIO "primero en tiempo, primero en derecho", se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Que, en primer lugar, debo señalar que resolución recurrida no ha contemplado las pruebas ofrecidas y producidas, entre las cuales se ha acreditado que mi representada SOCIETÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES es la legítima propietaria de la marca "THALLIUM" por haberla registrado con anterioridad en numerosos países del mundo. .../... La Señora Directora podrá corroborar en la Declaración Jurada debidamente apostillada y traducida al español, que la marca "THALLIUM" se encuentra registrada en Francia desde el año 2000, en*

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

Resolución N° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 89941/2022 A NOMBRE DE SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES. ----------

razón de ello podemos afirmar con toda certeza que la denominación dista mucho de ser una creación de SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES, quien se ha opuesto a la solicitud de registro de mi representada. Que, SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES dedujo oposición en base a su solicitud de registro anterior, sin embargo es sumamente importante tener en cuenta que se trata de un derecho en expectativa, no posee registro de la marca en nuestro país, y además ha recibido oposición de mi representada SOCIETÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES quien es la legítima titular de la marca "THALLIUM" conforme hemos acreditado en la etapa probatoria(...)" ----------

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **THALLIUM** (solicitada en clase 03, con registro extranjero) y la marca **THALLIUM** (solicitada previamente en clase 03). ----------

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 **"THALLIUM"** en la clase 03 con la oponente **"THALLIUM"** solicitada previamente en la clase 03. ----------

THALLIUM (solicitada)

THALLIUM (oponente)

Que, en el presente caso, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, obran a fs. 27 y siguientes la Declaración Jurada y las copias de los registros extranjeros de la marca THALLIUM en la clase 03 en las siguientes oficinas de propiedad intelectual: Francia, Unión Europea, Estados Unidos de América, OMPI (Camboya, Colombia, Cuba, Chana, México, Filipinas, Singapur, Vietnam, Zambia), Turquía, Rusia, Chile, Japón, Brasil, Marruecos. Teniendo en cuenta los registros mencionados y que han sido sustentados en las documentales agregadas, podemos notar que la firma solicitante cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación THALLIUM en la clase 03, en base a los registros extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una protección integral a nivel internacional, ha presentado esta solicitud de registro de su marca **"THALLIUM Y ETIQUETA"** en nuestro país, en fecha 14 de octubre de 2022, Acta N° 2289941. ----------

Que, se colige que la oponente cuenta con registro concedido tanto en su país de origen como en varios países. Además, es menester tener presente la naturaleza y finalidad de los productos amparados. —

Abg. Claudio Pineda Cristaldo
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 89941/2022 A NOMBRE DE SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES. ----------

Que, en ese sentido, los productos amparados en la clase 03 (Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar), específicamente en lo referente a los perfumes, es sabido que la industria global de la perfumería está ampliamente internacionalizada y mayormente concurren a este mercado grandes conglomerados extranjeros que exportan a todo el mundo.

Que, la marca solicitada con registro extranjero, es una marca que goza de reconocimiento por el sector pertinente y el consumidor promedio del sector reconocerá la marca **"THALLIUM"**. ----------

Que, si bien es cierto que las denominaciones de la marca solicitada y la marca oponente contienen similitudes entre sí, esta Dirección no puede desconocer el reconocimiento previo internacional de la marca en el sector del público pertinente nacional e internacional, más aún teniendo en cuenta que los productos a ser comercializados por las marcas se ofertan en un mercado sumamente globalizado. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"**La doble identidad** ocurre cuando la marca contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios especificados para la marca anterior. **Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o algunos de los productos o servicios especificados son idénticos)** .../... La Oficina debe presumir que, ante una doble identidad, habrá un riesgo de confusión o de asociación errónea si se permitiera que las marcas en cuestión coexistieran en el mercado. En estos casos la Oficina debe objetar el registro y denegar la solicitud de oficio"*[4] ----------

Respecto a lo señalado en las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, esta dependencia administrativa considera relevante señalar que los registros extranjeros probados en el expediente administrativo, y que se invocan como antecedentes válidos, datan del año 2000. En este sentido, es crucial destacar la antigüedad de estos registros (más de veinte años) y la amplitud territorial (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Africa). ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[5] y en este sentido, habiendo sido probado el registro

[1] https://www.fragrantica.es/perfume/Yves-de-Sistelle/Thallium-19026.html
[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica, Arandura Edit., 2007 – Pag. 191.
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices
[4] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 89941/2022 A NOMBRE DE SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES. ----------

extranjero de años anteriores (en Francia: 10/02/2000, en la Unión Europea: 19/069/2014, etc.), podemos deducir que no existe mala fe por parte del solicitante de autos, y que la presente solicitud de registro es la expresión de su deseo de extender su registro a nuestro país, y en lo referente a la oponente, la casualidad milagrosa no puede existir. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que la oposición deducida deviene improcedente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 583 de fecha 21 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"THALLIUM", clase 03**, Expediente **N° 89941/2022**, solicitada a nombre de **SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0320

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 908 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 02901/2023, SOLICITADA POR SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.** contra la Resolución N° 908 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 908 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de abril de 2025, la representante convencional de **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de abril de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca ELECTROLIT ZERO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 05. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En los siguientes capítulos se demostrará que la oficina no tuvo en cuenta que la marca "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA" es una marca distintiva con derechos adquiridos en Paraguay y en el mundo, además de que la marca "ELECTROLIT" es una marca notoria. En consecuencia, la interpretación adoptada por la oficina resulta errónea y debe ser revocada, permitiendo así la continuidad del trámite de registro .../... Como fue precedentemente mencionado, mi representada es propietaria de los registros de marca "ELECTROLIT", denominativa, mixta, en combinación con otros elementos y familia de marcas, que se encuentran registradas en las clases 05 y 32 respectivamente .../... Los derechos adquiridos sobre estos registros evidencian que la Oficina, en decisiones previas, reconoció a la marca "ELECTROLIT", del titular SUERO Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V., como una marca distintiva y novedosa .../... En ese sentido resulta lógico y justificado que la solicitud de registro de "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA" reciba un trato acorde a los antecedentes marcarios ya otorgados (...)"* ----------

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

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

Resolución N° 0320

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 908 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 0290I/2023, SOLICITADA POR SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. ----------

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 "**ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA**" fue presentada para cubrir productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Bebidas para uso médico; bebidas dietéticas para uso médico; productos farmacéuticos; suero oral; bebidas de electrolito para uso médico; bebidas de sustitución de electrolitos para uso médico; suplementos dietéticos para uso médico; suplementos nutricionales líquidos"*. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**ELECTROLIT ZERO**" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "**ELECTROLIT ZERO**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos pedidos de la clase 05 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos. ----------

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

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

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

Que, corresponde mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo* ***por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados.*** *Tal sería el caso cuando* ***el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios****(...)"* ----------

Abg. Claudia Patricia Chirife
Directora Nacional Interina
Dirección General Jurídica
Poder Ejecutivo

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0320

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 908 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 02901/2023, SOLICITADA POR SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. ----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto al registro alegado por el apelante, es así que al repasar la información obrante en el sistema informático de la Institución, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada **"ELECTROLIT" en la clase 05**, misma clase que la solicitada en autos, **Registros N° 564554, 564555**; como también la marca **"PISA ELECTROLIT" en la clase 05, Registro No. 597025**. De igual manera se verifica que la firma solicitante también posee el registro de la marca **"ELECTROLIT ZERO" en la clase 32, Registro No. 604839**; como también registros de marcas "ELECTROLIT en la **clase 32 (Registros No. 628422; 597032; 597026; 597015; 597014)**. Por lo que es posible colegir que no existe mala fé por parte del solicitante y que la presente solicitud es, sencillamente, otra versión de una marca ya concedida a su favor. ----------

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **ELECTROLIT ZERO** escrita en letras características tipo imprenta. El vocablo Electrolit en color azul se encuentra ubicado en la parte superior y por debajo el vocablo ZERO en color gris, una de las franjas de la letra E en amarillo, en la parte superior de la denominación se aprecia la imagen de líneas o bandas curvas en verde, amarillo, rojo, violeta. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada



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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0320

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 908 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 02901/2023, SOLICITADA POR SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 908 de fecha 09 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA"**, clase 05, Acta N° 02901/2023, solicitada a nombre de **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ----------

Mag. Clarisa Pereira Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0321

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHARLOTTE TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED.

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Charlotte Tilbury TM Limited** contra la Resolución N° 1105 de fecha 20 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **Charlotte Tilbury TM Limited,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1105 de fecha 20 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. —

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de **Charlotte Tilbury TM Limited** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de octubre de 2024. —

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca CHARLOTTE TILBURY ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2020-2061508 CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS Clase 3 Registro Titular 529216 Carlota Ramona Rojas Czicoski [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* —

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, mi titular CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED es una empresa reconocida a nivel mundial, Charlotte Tilbury es una marca de maquillaje y cuidado de la piel de renombre mundial .../... mi principal es la única titular legítima de la marca CHARLOTTE TILBURY contando con varios registros concedidos en el extranjero, como las siguientes que paso a exponer de forma a evidenciar, así también acompaño a este escrito todos los certificados que posee mi mandante alrededor del mundo .../... Un punto importante a tener en cuenta es que la solicitud de registro CHARLOTTE TILBURY, se constituye en el nombre comercial de mi representada, es decir de la firma CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED, encontrandose plenamente amparada por la Ley de Marcas en los Arts. 75°, 76° y concordantes .../...Algo que acatar es que la marca "CHARLOTTE TILBURY", que también es profusamente usada en base a sus iniciales "CT" y su gráfica características de las letras intercaladas, se ha convertido en un signo ampliamente reconocido en su ámbito comercial, ampliamente registrado en diversos países, que goza de fama y reputación .../... mi mandante ha solicitado también en nuestro país el registro de la marca CT con el que cuenta ya con un registro concedido por esta Dirección, para la marca "CT Y ETIQUETA", Registro No. 477.216 (...)" —

Abog. Carolina Pereira Caballero
Directora Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0321

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHARLOTTE TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED.

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. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

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

CHARLOTTE TILBURY (solicitada), y

CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí en el elemento **CHARLOTTE**, esta Dirección General no puede desconocer que la marca solicitada **CHARLOTTE TILBURY** por el reconocimiento que posee en el público pertinente difícilmente será confundida con la marca **CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS**. ----------

Que, al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos **CHARLOTTE TILBURY**, mientras que la marca base del rechazo se encuentra compuesta por dos letras iniciales y cuatro vocablos. Difieren en la composición y longitud de sus respectivas denominaciones. La marca base del rechazo presenta una estructura compleja, resaltando en una longitud visual considerablemente mayor. Aunque ambos signos sean similares en el elemento señalado, la longitud y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. ----------

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"CHARLOTTE TILBURY"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por dos vocablos con cinco sílabas. Por su parte, la marca antecedente **"CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS"** posee dos letras iniciales y cuatro vocablos. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca antecedente como **"CE-A-CHE-CHAR-LOTTE-S-KIN-CARE-SO-LU-TIONS"**, añadiendo un sonido inicial extra que rompe cualquier paralelismo con la marca solicitada **"CHARLOTTE TILBURY"**. Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan una fuerte distinción auditiva. ----------

Abg. Claudia Romero Cáceres
Directora Nacional Interina

Resolución N° 0321

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHARLOTTE TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED.

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca **"CHARLOTTE TILBURY"** pretende el registro para la clase 03, para los siguientes productos: *"Cosméticos, maquillaje; preparaciones para el cuidado de la piel; hidratantes para la piel; preparaciones para el cuidado del cuerpo, aceites esenciales para uso personal; lociones, cremas y acondicionadores para la cara, las manos y el cuerpo; mascarillas de belleza; tiras abrasivas; lociones para después del afeitado; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; antitranspirantes [artículos de tocador]; aromas [aceites esenciales]; preparaciones cosméticas para ducha y baño; preparaciones blanqueadoras [decolorantes] para uso cosmético; productos en aerosol para refrescar el aliento; neceseres de cosmética; cosméticos para animales; cremas (cosméticos); cremas (blanqueadoras de la piel); depilatorios; champús en seco; tintes (cosméticos); agua de colonia; aceites esenciales; pestañas postizas; adhesivos para postizos capilares; uñas postizas; colorantes para el cabello; tintes para el cabello; lociones para el cabello; laca para el cabello; preparaciones para ondular el cabello; incienso; preparaciones desmaquillantes; preparaciones para el cuidado de las uñas; aceites para perfumes y esencias; perfumería; perfumes; champús; productos de afeitar; preparaciones de protección solar; preparaciones cosméticas para el bronceado; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; artículos de tocador"*; mientras que la marca **"CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS"** se encuentra registrada en la clase 03, para los productos: *"aceite de almendras; aceite de rosas; aceites de limpieza; aceites de perfumería; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; aguas de tocador; toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes; preparaciones para el baño que no sean para uso médico; productos antitranspirantes [artículos de tocador]; productos de maquillaje; productos de limpieza; preparaciones de tocador*; extractos de flores [productos de perfumería]; grasas para uso cosmético; hisopos para uso cosmético; jabones*; lociones para uso cosmético; pomadas para uso cosmético"*. ----------

Que, se verifica en la base de datos de la Institución el registro alegado por la parte solicitante en su escrito de expresión de agravios, en ese sentido, se encuentra concedida la marca "CT Y ETIQUETA", Registro No. 579216, en la clase 3, a nombre de la firma Charlotte Tilbury TM Limited. ----------

Que, esta Dirección considera importante traer a colación que la marca solicitada efectivamente goza de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconocerá la marca **"CHARLOTTE TILBURY"**, y la distinguirá de la marca base de rechazo. ----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

Abg. Claudia Poindo Cristaldo
Directora General a.i.
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0321

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHARLOTTE TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1105 de fecha 20 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CHARLOTTE TILBURY"**, clase 03, Acta N° 10673/2023 solicitada a nombre de **Charlotte Tilbury TM Limited.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0322

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEÑORA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Trociuk & Cia. AGISA** contra la Resolución N° 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **Trociuk & Cia. AGISA** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 13 de septiembre de 2024 el representante convencional de **Trociuk & Cia. AGISA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca Señora ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2014-1422991 SEÑORITA Clase 30 Registro Titular 401024 Silvia Irene Tischler De Schcikovsky [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...)En su resolución, la Dirección de Marcas sostiene que la denominación solicitada por mi parte, correspondiente a la marca SEÑORA, resulta idéntica a las marcas registrada por la Sra. Silvia Irene Tischler de Schukovsky, SEÑORITA .../... En primer lugar, debe notarse que la Dirección de Marcas no examinó las marcas en su conjunto. En la comparación realizada, es posible observar que dicho examen fue realizado únicamente entre la palabra SEÑOR, sin considerar el elemento ideológico total .../... la marca no debe ser estudiada letra por letra, sino que debe vérsela como se presenta a los ojos del consumidor, atenderse al efecto general que pueda producir en el público al que se dirige .../... las diferencias figurativas resultan fácilmente identificables, ya que ambas denominaciones son marcas mixtas y se encuentran compuestas por elementos figurativos que constituyen suficientes elementos diferenciadores(...)"* ----------

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

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

Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0322

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEÑORA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA. ----------

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

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

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

SEÑORA (solicitada)

SEÑORITA Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Entre las denominaciones enfrentadas existe una marcada similitud visual y fonética por la raíz común. Al realizar el análisis de los signos denominativos, se deben atender a las letras y sílabas, priorizando las coincidencias iniciales. En cuanto al plano ortográfico y visual, las marcas comparten sus primeras cinco letras ("S-E-Ñ-O-R"). Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen la regla de que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual. La única diferencia radica en la terminación ("-A" frente a "-ITA"). En cuanto al plano fonético, las marcas comparten las sílabas iniciales idénticas ("SE" - "ÑO"), aunque difieren en su longitud y terminación ("RA" frente a "RITA") la impresión auditiva general mantiene una cadencia muy cercana debido al peso de la raíz compartida. ----------

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

Que, de igual manera, en el plano conceptual el término **"SEÑORITA"** funciona lingüística y culturalmente como un diminutivo o variante de **"SEÑORA"**; ambas palabras evocan exactamente la misma idea: *una figura femenina*, diferenciándose únicamente por un matiz de edad o estado civil. En ese sentido, podemos afirmar que también las denominaciones marcarias son muy semejantes en el plano conceptual o ideológico al ser variaciones de un mismo concepto base. ----------

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

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 30. El Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, prohíbe expresamente el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante **"SEÑORA"** pretende

Abg. Claudia Fiorella Ocampo Gonzalez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0322

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEÑORA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA. ----------

cubrir todos los productos de la clase 30 del nomenclador internacional[1]; mientras que la marca base de rechazo **"SEÑORITA Y ETIQUETA"** con registro N° 80842 (renueva el Registro N° 401024) ampara, también, todos los productos de la clase 30. ----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SEÑORA"**, clase 30, Acta N° 12808/2023, solicitada a nombre de **Trociuk & Cia. AGISA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

---

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificación de Niza, 12 edición, versión 2025. CLASIFICACIÓN DE NIZA 12 edición, versión 2025 (Disponible en: [illegible])

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. https://www.dinapi.gov.py/portal/1.0/wp-content/uploads/2025/05/[illegible]

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0323

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MASAMADRE S.A.** en contra de la Resolución N° 813 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de **MASAMADRE S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 813 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 24 de julio de 2024, la representante convencional de **MASAMADRE S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista la denominación puede considerarse genérica o descriptiva para la clase. Que, esto es así debido a que la misma constituye un término de fantasía, fruto del ingenio de mi representada, formada por la letra "P" y la unión de las denominaciones "PAN" + "I" + "CAFÉ", y dando como resultado "P PANICAFE" un término novedoso y distintivo .../... la marca de mi representada de ninguna manera se halla incursa dentro de la prohibición mencionada. No constituye el nombre genérico del producto amparado, tampoco lo designa, lo califica o describe. Denominaciones genéricas para la clase 30 serían las palabras PAN, GALLETA, CAFÉ, HARINA, CHOCOLATE. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto protegido. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el producto, a saber: DELICIOSO, RICO, SABROSO, FUERTE, SUAVE .../... además de todo lo expuesto, vengo a manifestar que la denominación "P PANICAFE" constituye un derecho adquirido a favor de mi representada, ya que cuenta con registro de la marca su nombre, en varias clases, en Argentina, a continuación, se detallan los mismos, y se acompaña al presente escrito, copia del certificado de registro de la clase 30(...)"* ----------

Abg. Claudia Canese Custodio
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0323

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"P PANICAFÉ Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Todos"***. La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos[1]. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"P PANICAFÉ Y ETIQUETA"** resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación **"P PANICAFÉ Y ETIQUETA"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional y tampoco brinda información sobre las características de los productos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"P PANICAFÉ Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El elemento **"PANICAFÉ"** es la unión de los vocablos PAN+CAFÉ resultando así en un vocablo de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente PANICAFÉ. ----------

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza 13ª Edición - Versión 2025. [Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacion-de-niza?stage=Stage

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

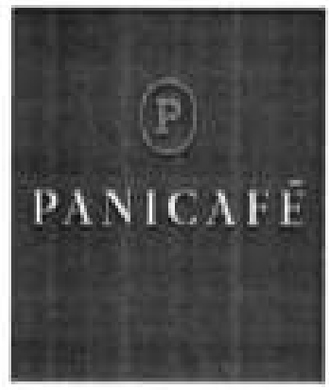
Resolución N° 0323

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. ----------

con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MAXPAN,** Registro No. 880715, a nombre de Ideal S.R.L.; **MAS QUE PAN,** Registro No. 888672, a nombre de MAS QUE PAN S.R.L.; **MASPAN,** Registro No. 888477, a nombre de Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anonima (COPALSA); **PASTIPAN,** Registro No. 880885, a nombre de Pastipan S.A.; **PANTODOS,** Registro No. 864387, a nombre de Bimbo Paraguay Sociedad Anónima; Registro No. 436864; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

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

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un cuadrado en tono negro, dentro del mismo la letra P en un marco circular en la parte superior en tono blanco y debajo la denominación PANICAFÉ en letras imprentas mayúsculas en tono blanco, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------



De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autos, la copia de su registro extranjero ante la oficina nacional de propiedad industrial de Argentina, extremo que nos permite colegir que el solicitante pretende extender su registro de marca a nuestro país. ----------

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

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

Abg. Carolin Pamela Cabral
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0323

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 813 **de fecha 31 de mayo de 2024** dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"P PANICAFÉ Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° 24486/2023, solicitada a nombre de **MASAMADRE S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Ab. Claudia Pereira Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT.

Asunción, 2 0 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Carlos Gustavo Baumann Acuña, en contra de la Resolución N° 577 de fecha 18 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025 se presenta **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Carlos Gustavo Baumann Acuña e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 577 de fecha 18 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios; en fecha 19 de diciembre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 24 de febrero de 2026, **ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contestó el traslado de los agravios. En fecha 04 de marzo de 2026, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SICE GROUP", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "SCIRE" base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, al analizar la marca solicitada "SICE GROUP" y "SCIRE" (oponente), si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (SICE GROUP) solicitada y la oponente (SCIRE), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores. Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos(...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Se menciona en la resolución que la denominación "SICE GROUP" no otorga distinción a la solicitud de registro, y por lo tanto es*

Abg. Claudia Acosta Cabrillo
Directora General de Asuntos
Registro General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. ----------

confundible con la palabra "SCTRE" base de la oposición, además en otro punto menciona que "desde la visión en conjunto presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... se encuentran dentro de la GENERALIDAD de la clase 35 debemos de ir a lo específico y señalar que ambos son totalmente distintos. Que en otro punto dentro de los argumentos de la resolución menciona que "es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente", en este punto en específico nos agraviados de manera íntegra y discrepamos con el presente argumento de que tanto la forma de escrituración SICE GROUP y SCIRE son distintas, como fonéticamente suenan de manera distinta por lo que creemos conveniente revocar este punto de la resolución. En base a que no existen fundamentos "fuertes" como para dar lugar a la oposición, otro argumento existente con el cual discrepamos es que no existen diferencias en el aspecto visual, S.S., en dicho punto cabe solamente ilustrar la muestra de ambos logos para que usted a simple vista pueda apreciar las diferencias existentes. Como se puede observar en el logotipo, la palabra "SICE GROUP" es la principal por eso sus letras son más grandes que la palabra agregada "SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR", además muestra un mapa que hace referencia al negocio que realizamos, en cambio "SCIRE" posee un logo totalmente distinto el cual es bien diferenciado por lo que en ambos casos no podemos hablar de una confusión visual ni de una confusión fonética, siendo estas apreciaciones de dicha dirección más bien incorrectas....)" ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: *"(...)el público consumidor tenderá a asociarlas directamente, creyendo que la marca solicitada SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior, me pertenece o por lo menos forma parte de la familia de marcas de mi propiedad. SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR / SCIRE. Por otra parte, en un vano intento de otorgar originalidad la parte adversa únicamente ha agregado elementos secundarios - Group Servicio Integral de Comercio Exterior- a la denominación principal SICE de la marca solicitada .../...Esta alteración constituye un intento vano de otorgar originalidad, ya que no modifica sustancialmente la estructura fonética ni la percepción visual de la marca. Las semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas entre ambas denominaciones son notorias, y al ser visualizadas o pronunciadas en secuencia en especial los elementos SICE y SCIRE, generan una impresión auditiva y visual extremadamente similar .../... En otro apartado la parte adversa sostiene que "como se puede observar en el logotipo, la palabra SICE GROUP es la principal por eso sus letras son marcas grandes que las palabras agregadas SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR...". En este apartado, la parte adversa evidencia de manera clara y textual las similitudes existentes entre la marca solicitada y mi marca. Reconoce que las palabras SICE y GROUP ocupan el papel preponderante y decisivo en la etiqueta de la marca solicitada. Este punto resulta revelador, pues admite expresamente que el consumidor promedio, al tener en frente a la etiqueta, percibirá en primer término el elemento SICE, asociándolo directamente con mi marca SCIRE, lo que genera un evidente riesgo de confusión(...)"* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **"SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 35) y la marca oponente **"SCIRE Y ETIQUETA"** (registrada en las clases 35 y 41). ----------

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

Abg. Claudia Patricia Centurión
Dirección General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 377 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. ----------

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 **"SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA"** en la clase 35, con la marca oponente **"SCIRE Y ETIQUETA"**, con registro en las clases 35 y 41. ----------

SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA (marca solicitada)

SCIRE Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada **"SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior"** está compuesta por siete vocablos. En contraste, la marca oponente **"SCIRE "** que presenta una estructura corta conformada por un solo vocablo, la marca solicitada presenta una longitud visual considerablemente mayor. Aunque ambos signos presentan similitud en las letras que conforman el primer vocablo: SICE - SCIRE, esto no constituye fundamento suficiente para declararlas confundibles, la diferente posición de las letras del primer término, la longitud de las denominaciones y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. ----------

Primeramente, debemos señalar que dentro de la estructura de la solicitud encontramos elementos descriptivos y de uso común que poseen débil capacidad distintiva. En ese sentido *"Servicio Integral de Comercio Exterior"* constituye una frase puramente descriptiva que informa sobre la naturaleza de la actividad comercial ofrecida de la clase 35; y *"GROUP"* es una palabra en inglés ("grupo") de uso común y genérico para designar organizaciones o asociaciones de empresas, por lo que carece de fuerza distintiva. En consecuencia, estos elementos no pueden ser apropiados en exclusividad y el peso del análisis para diferenciar las marcas del caso que nos ocupa recae totalmente sobre los demás elementos que conforman la denominación. ----------

En ese sentido, al realizar la comparación visual y fonética del núcleo distintivo **"SICE"** frente a **"SCIRE"** se aprecian las diferencias en los planos visual y fonético. En el aspecto ortográfico y visual aunque comparten las letras S, I, C y E, poseen diferente longitud (cuatro letras frente a cinco) y, lo más importante, un orden y secuencia estructural distintos ("S-I-C-E" vs. "S-C-I-R-E"); la inclusión de la consonante "R" en la marca registrada rompe la similitud visual. De igual manera, la pronunciación de ambas palabras presenta sonidos y cadencias distinguibles, la diferencia entre las sílabas iniciales e intermedias (/si-ce/ frente a /sci-re/) genera un impacto auditivo distinto, alejando la posibilidad de que el consumidor las confunda al escucharlas. ----------

Que, adicionalmente, las marcas en pugna poseen etiquetas diferentes en la tipografía, disposición de los términos y las figuras de las mismas, las que en conjunto deja una impresión diferente, asemejando este elemento cierta distintividad a las marcas, tal como se puede apreciar a continuación: ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. ----------

marca solicitada	marca oponente
SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior	SCIRE

Ambas marcas coinciden en que se encuentran insertas en la clase 35 del nomenclador, razón por la cual el nivel de exigencia para que los signos se diferencien es mayor. Sin embargo, esta identidad de clase se supera ampliamente por las diferencias en los signos que hemos señalado precedentemente. Igualmente, el riesgo de confusión debe evaluarse siempre desde la perspectiva del consumidor al que van dirigidos los productos o servicios, los servicios de gestión de negocios, agencias de importación-exportación, auditorías, investigaciones comerciales y consultorías empresariales (presentes en la descripción de servicios de ambas marcas) no son de consumo masivo o impulsivo, estos servicios están dirigidos a un público profesional o especializado por lo cual podemos presumir que el consumidor pertinente prestará un alto grado de atención y cuidado al momento de contratar estos servicios, lo que reduce drásticamente la posibilidad de confusión o asociación. ----------

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca **"SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA"** solicitada en la clase 35 y la marca oponente **"SCIRE Y ETIQUETA"** con registro en la clase 35 y 41. ----------

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

Abg. Carlos Varela Gallardo
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 577 de fecha 18 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA", clase 35**, Expediente **N° 39176/2023**, solicitada a nombre de **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT.** ----

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE Nº 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Diego Segura** en contra de la Resolución Nº 565 de fecha 13 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **Diego Segura** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 565 de fecha 13 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 03 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de **Diego Segura** expresó agravios. En fecha 07 de octubre de 2025, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 28 de octubre de 2025, se presenta la representante convencional de **CANAVES S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al cotejar las marcas solicitada MAS ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... la protección de las ,arcas tiene precisamente como finalidad exitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también del interes general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos MAS ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente .../... además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 39 (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)se limita a invocar una supuesta "evidente identidad" entre las marcas en pugna omitiendo precisar en qué consistiría dicha coincidencia y reduciendo su fundamento a una mera afirmación carente de sustento .../... Si bien la Directora menciona en la resolución recurrida que entre los signos en pugna existen elementos que las hacen prácticamente idénticas, omite considerar que el único elemento que comparten los mismos es uno genérico, no monopolizable. En efecto, los signos en pugna comparten únicamente la palabra "ESPACIO", cuyo contenido conceptual alude directamente a los servicios comprendidos en la clase 39 .../... En ese sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que los titulares de marcas débiles deberán tolerar que otros utilicen los mismos elementos genéricos o descriptivos en sus signos .../... Los mismo difieren claramente ya que no existe coincidencia alguna entre los elementos gráficos ni gramaticales. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que sería imposible que un consumidor*

Resolución N° 0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. ----------

confunda un signo con el otro, dado que las marcas en pugna presentan diseños y componentes claramente distintivos, así como elementos gramaticales con letras diferentes y ubicaciones completamente disímiles dentro de cada signo .../... En el caso concreto, las marcas en pugna se destinan a distinguir servicios de almacenamiento y depósito de bienes, los cuales no se adquieren de manera masiva, impulsiva, o con ligereza, sino que requieren un proceso formal de contratación .../... Esta circunstancia hace altamente improbable que un consumidor razonable pueda confundir un prestador con otro(...)". ----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"(...) Es incorrecta la forma en la que el apelante efectúa el cotejo. En efecto, la comparación no se debe realizar desmembrando cada elemento -artificialmente-,sino que ella debe considerar las marcas en su conjunto, tal como hizo la A-quo .../... La identidad a la que se refiere la resolución, no se limita a un elemento (por ejemplo, la palabra ESPACIO), sino que, en su conjunto, ambos signos transmiten la misma idea, una misma noción o representación mental, además de que la solicitante también utiliza el color amarillo como parte esencial de todo su branding (...)* ----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, compartiendo con la oponente el elemento ESPACIO, la única diferencia radica en los elementos laudatorios MAS - PLUS; al inicio y al final de las respectivas denominaciones, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: ----------

"MAS ESPACIO Y ETIQUETA" (marca solicitada)

"ESPACIO PLUS Y ETIQUETA" (marca oponente)

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

Que, la marca solicitada **"MAS ESPACIO"** se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro sílabas, diez letras; la marca oponente **"ESPACIO PLUS"** también se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro sílabas, once letras. Las semejanzas ortográficas conllevan a que también exista similitud auditiva, lo cual es fácilmente apreciable al pronunciarlas de seguido: MAS ESPACIO - ESPACIO PLUS. ----------

Del cotejo anterior, vemos que el elemento en común es la palabra ESPACIO, la que va acompañada de los términos MAS - PLUS, que son expresiones cuantitativas o laudatorias que indican una ventaja, un valor añadido o una cualidad superior, y que por sí solas carecen de carácter distintivo exclusivo. ----------

Resolución N° 0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. ----------

En ese sentido, ahondando en el análisis del plano conceptual, la marca solicitada **"MAS ESPACIO"** como la marca oponente **"ESPACIO PLUS"** transmiten exacta e inequívocamente el mismo concepto e idea comercial "obtener más / mayor espacio". ----------

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "(...)*Por ejemplo,* ***en los siguientes casos, aunque los elementos individuales de los signos no tienen fuerza distintiva, podría haber un riesgo de confusión en razón de la coincidencia o similitud en la impresión general que producen los signos tomados como conjunto:*** *Signo anterior:* ***waterPerfect****. Signo posterior:* ***AquaPerfect****. Razonamiento: El elemento "Perfect" tiene un carácter débil por ser laudatorio, y ninguno de los elementos restantes en los signos tiene fuerza distintiva ni es dominante. Los elementos "aqua" y "water" tienen un carácter distintivo débil pues el público percibirá que significan 'agua' con referencia a los productos como motores, bombas, etc. En los aspectos visual y fonético, la similitud de los signos resulta de la presencia del término "perfect" y del hecho que ambos signos tienen la misma longitud número de sílabas y secuencia de vocales casi idéntica. En cuanto a la impresión general, los elementos similares prevalecen en conjunto sobre los elementos individuales diferentes. Estos signos tienen una similitud visual, fonética y conceptual de grado medio(...)"*

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la **cobertura que poseen ambas marcas**, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes servicios de la ***clase 39***: *"Exclusivamente servicios de alquiler de contenedores, armarios, casilleros, debidamente acondicionados; alquiler de depósitos, alquiler de armarios refrigerados; servicios de distribución; servicios de transporte terrestre y almacenaje para el apoyo de dichos servicios; servicios de mudanzas"*, mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la **clase 39** para: *"Servicios de almacenamiento de mercancías, almacenamiento/servicios de depósito; servicios de alquiler de almacenes [depósitos]; servicios de descarga de mercancías; flete [transporte de mercancías]; servicios de información sobre almacenamiento y sobre transporte, servicios logísticos de transporte; transporte marítimo"*. ----------

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, fonética y conceptual, sino que amparan los mismos de la clase 39 del nomenclador, circunstancia que aumenta la posibilidad de confusión de las marcas por el público pertinente. ----------

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

Resolución N° 0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. ----------

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las marcas utilizan colores similares y las mismas evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, por más que las mismas utilicen grafías diferentes subsisten los parecidos resaltados en el contenido de la presente resolución, como se puede cotejar a continuación: ----------

marca solicitada	marca oponente
MAS ESPACIO	ESPACIO PLUS

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única.*"[1]. ----------

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

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "*en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos*"[2]. ----------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"[3] ----------

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la igualdad de servicios de la clase 39 existente entre las mismas. ----------

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

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

[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2002. 4ta Ed. Pag. 408.

Resolución N° 0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA.

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 565 de fecha 13 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MAS ESPACIO Y ETIQUETA"**, clase 39, Acta N° **100631/2023**, solicitada a nombre de la firma **Diego Segura.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0326

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN** en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 03 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 03 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024, el representante convencional de **RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN** expresó agravios; en fecha 04 de febrero de 2025 la representante convencional de **JORGE NICOLÁS GARZIA** contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 10 de febrero de 2025 esta Dirección llama autos para resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas EL CUMBIAZO FESTIVAL (solicitada) y CUMBIASONICO GS (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo CUMBIA, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo CUMBIA es de uso común para la clase 41, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares .../... se observa que el sufijo de ambas marcas (ZO y SONICO) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia y CUMBIASONICO es viable(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN y manifiesta: *"(...)no se ha tomado en cuenta que es evidente la similitud en el plano visual y conceptual, por lo que el solicitante hace uso y abuso de la marca oponente. La marca solicitada no reúne los requisitos de especialidad ni de novedad .../... de haberse analizado la oposición, no se habría arribado a la conclusión antedicha. Al realizar el cotejo siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas semejanzas .../... ambas marcas están formadas por palabras con SENTIDO PROPIO, pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento INICIAL Y PRINCIPAL de la marca de mi mandante, CUMBIA lo cual es inadmisible por gozar mi mandante del derecho de exclusividad(...)"* ----------

Que, la representante convencional de JORGE NICOLÁS GARZIA al contestar el traslado de los agravios, expresa: *"(...)La Sra. Directora podrá notar que haciendo el cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis, como recomienda la doctrina internacional, se puede concluir válidamente que la marca en cohesión NO podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al*

Abg. Carlos Arguello Gonzalez
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0326

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. ----------

público consumidor, dado que las marcas EL CUMBIAZO FESTIVAL, CLASE 41 Y CUMBIASONICO G5, CLASE 41; teniendo en cuenta que ambas presentan obvias diferencias de caracteres VISUAL, FONÉTICA Y ORTOGRÁFICA; por lo que la marca solicitada resulta totalmente distinta a la marca concedida(...)"----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **EL CUMBIAZO FESTIVAL** (solicitada en clase 41) y la marca **CUMBIASONICO G5** (registrada en clase 41). ----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión 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 **"EL CUMBIAZO FESTIVAL"**, clase 41, con la marca oponente **"CUMBIASONICO G5"**, clase 41. ----------

EL CUMBIAZO FESTIVAL (marca solicitada)

CUMBIASONICO G5 (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitante **"EL CUMBIAZO FESTIVAL"** y la marca oponente **"CUMBIASONICO G5"**, por más que compartan parte del inicio de sus denominaciones -CUMBIA- no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. ----------

Que, es importante mencionar que el elemento **"CUMBIA"**, en el que son coincidentes las marcas en pugna, debe ser sopesado en referencia a los servicios de la clase 41 (como festivales de música, conciertos o entretenimiento); en ese sentido, el vocablo "CUMBIA" puede ser considerado un término descriptivo o de uso común que hace referencia directa al género musical que se ofrecerá en el evento. ----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que cuando los signos en conflicto comparten un elemento que es genérico, descriptivo o de distintividad débil (como "cumbia"), el mismo no puede ser reivindicado en exclusividad. ----------

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca oponente **"CUMBIASONICO G5"** incluye el sufijo "-SONICO" y el elemento alfanumérico arbitrario "G5", lo que le otorga una cadencia y una longitud particular. Por su parte, la marca solicitada **"EL CUMBIAZO FESTIVAL"** utiliza el sufijo aumentativo "-ZO", el artículo inicial "EL" y la palabra final "FESTIVAL". Al pronunciarse o leerse, el número de sílabas, la terminación de las palabras y el ritmo general de las frases son lo suficientemente distintos como para que el consumidor medio note la diferencia auditiva y visual de inmediato. ----------

Abg. Claudia Pineda Custodio
Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0326

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. ----------

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la textura 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, 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 41 que utilizan el término CUMBIA** como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CUMBIA PERRI**, Registro N° **566401** a nombre de Jose Rodrigo Duarte Aquino Y Yonathan Dionisio Alarcón Ruiz Diaz; **LA RETRO CUMBIA**, Registro N° **455780** a nombre de Ulises Yambay; **F.L. ALTA CUMBIA**, Registro N° **600391** a nombre de Fabio Fernando Gómez Lobos; **CUMBIA CON AMOR**, Registro N° **504889** a nombre de Antonio Alberto Rolon Arce; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 41 con dicha denominación -CUMBIA- 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..." ----------

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."*[2] ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **EL CUMBIAZO FESTIVAL en la clase 41** y la marca **CUMBIASONICO G5 en la clase 41.** ----------

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. ----------

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

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2013.
[2] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial Lexisnexis - Abeledo-Perrot. Año: 2003
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2011 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0326

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1084 de fecha 03 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"EL CUMBIAZO FESTIVAL"**, clase 41, Expediente **N° 104828/2023**, solicitada a nombre de **JORGE NICOLÁS GARZIA.** ----------

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

Abg. Claudia Estela Centurión
Directora General Interina
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0327

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIFBAR Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Arnold Besraev** contra la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **Arnold Besraev,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de agosto de 2025 el representante convencional de **Arnold Besraev** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025 considera que: *"(...) Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley 1294/98. C O N S I D E R A N D O: Que la solicitud de registro de la marca RIFBAR ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2022-2294021 RIFFBAR Clase 34 Registro Titular 579175 Shenzhen Kelvin Technology Co., Ltd. [CN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, tratándose de signos breves (seis letras), la consonante inicial adquiere una importancia decisiva en la percepción del consumidor. En nuestro caso, "RIFBAR" inicia con la consonante "R", de sonido vibrante y fuerte, mientras que "RIFFBAR" comienza con la consonante "B", de fonética bilabial y suave. La doctrina y jurisprudencia marcaria reconocen que las diferencias en la consonante inicial son determinantes para excluir el riesgo de confusión en marcas cortas .../... las estructuras internas difieren. "RIF" contiene una sola consonante "F", mientras que "RIFF" presenta una duplicación de dicha consonante, lo cual refuerza la divergencia tanto en la escritura como en la fonética .../... La marca solicitada RIFBAR & diseño incorpora un elemento figurativo abstracto, estilizado y dominante en la parte superior, que constituye un distintivo de gran fuerza visual ... Por el contrario, el signo citado como obstáculo, RIFFBAR & diseño, se limita a una denominación escrita en tipografía estándar y en negrita, sin que incorpore un elemento gráfico alguno que lo distinga(...)" ----------

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 de el

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

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

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

RIFBAR Y ETIQUETA	(solicitada), y
BIFFBAR Y ETIQUETA	(base de rechazo)

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

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"RIFBAR Y ETIQUETA"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con dos sílabas. Por su parte, la marca antecedente **"BIFFBAR Y ETIQUETA"** posee un vocablo y dos sílabas. Las diferencias ortográficas en la primera sílaba **"RIF"** - **"BIFF"** generan una marcada distinción fonética. El consumidor pronunciará la marca antecedente como **"BIFF - BAR"**", la "B" inicial posee un sonido bilabial sonoro. Mientras que la marca solicitada **"RIF - BAR"** por la "R" inicial tiene un sonido fuerte, vibrante y múltiple. Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan una fuerte distinción auditiva.

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN, Signo posterior ALEOSAN"[1] (...)"*

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

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

Resolución N° 0327

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIFBAR Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV. ----------

Que, adicionalmente, las marcas enfrentadas son mixtas, al respecto, vemos que no existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud entre las etiquetas de la marca solicitada y la marca base de rechazo, la tipografía y la disposición de las mismas es distinta, tal como se puede percibir en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca registrada
RIFBAR	BIFFBAR

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "**RIFBAR Y ETIQUETA**" pretende el registro para la clase 34, para los siguientes productos: *"Estuches para cigarrillos electrónicos; Cigarrillos eléctricos; Atomizadores de cigarrillos electrónicos vendidos vacíos; Líquido para cigarrillos electrónicos (e-líquido) compuesto de aromatizantes en forma líquida, distintos de los aceites esenciales, utilizado para recargar cartuchos de cigarrillos electrónicos; Líquido para cigarrillos electrónicos (e-líquido) compuesto de propilenglicol; Cartuchos de recarga de cigarrillos electrónicos vendidos vacíos; Cigarrillos electrónicos para utilizar como alternativa a los cigarrillos tradicionales"*; la marca "**BIFFBAR Y ETIQUETA**" se encuentra registrada en la clase 34, para los productos: *"cigarrillos eléctricos [cigarrillos electrónicos]; hierbas para fumar; cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico; filtros; tabaco para pipa; líquido para cigarrillos electrónicos; pitilleras; encendedores; filtros de cigarrillos; papel de cigarrillos"*. ----------

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 34, las diferencias señaladas, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"RIFBAR Y ETIQUETA"**, clase 34, Acta N° 03511/2024 solicitada a nombre de **Arnold Besraev.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. Linda Portela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0328

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 609 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11583/2024, SOLICITADA POR BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA. ----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA** contra la Resolución N° 609 de fecha 27 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 609 de fecha 27 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 05 de agosto de 2025, el representante convencional de **BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca ORANGEL BIOINSETICIDA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5, Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2015-155347O ORAJEL Clase 5 Registro Titular 427274 Church & Dwight Co., Inc. [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Los artículos protegidos por la marca solicitada y la registrada amparan artículos que no tienen relación entre sí .../... ORANGEL BIOINSECTICIDA es bien explícita en su misma denominación. Protege: Producto biológico con principio activo de hongos entomopatógenos; biocidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; bactericidas, nematicidas; pesticidas; preparados para combatir las malas hierbas; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; preparaciones para destruir hongos corrosivos; defensiva agrícola; productos fitosanitarios comprendidos en esta clase, incluidos los productos fitosanitarios a base de hongos, bacterias, microorganismos o sustancias naturales; preparaciones para destruir gusanos; preparaciones veterinarias; bandas adhesivas para atrapar insectos; atrayente de plagas (pesticida). A su vez, la página web de ORAJEL, la marca registrada, informa que se trata de "un gel medicado para el alivio del dolor de dientes leve. Al aplicarse en el origen del dolor, esta fórmula de gel medicada actúa rápidamente para aliviar las molestias del dolor de dientes(...)" ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0328

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 609 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11583/2024, SOLICITADA POR BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA. ——————————

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 427234 de la marca "ORAJEL" a nombre de Church & Dwight Co., Inc., venció el 13 de octubre de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". ——

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca **"ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA"**, en la clase 05, solicitada por **BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA.** ——————————

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 609 de fecha 27 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ——————————

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA"**, clase 05, Acta N° 11583/2024, solicitada a nombre de **BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA.** ——————————

Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** ——————————

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Claro S.A.** en contra de la Resolución N° 391 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de **Claro S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 391 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 05 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----------

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025, la representante convencional de **Claro S.A.** expresó agravios; en fecha 12 de diciembre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. ----------

Que, en fecha 09 de febrero de 2026 la representante convencional de **Habib Mohamad Hijazi** contestó el traslado de los agravios. En fecha 19 de febrero de 2026, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"...Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada C IDEA Y ETIQUETA y la marca oponente CLARO IDEAS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras .../... Que, entre las marcas en pugna C/ I/DE/A (solicitada) vs. CLA/RO I/DE/AS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones .../... Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existe entre las mismas .../... si bien es cierto que comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión .../... es importante señalar que la marca solicitada C IDEA cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única (...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"...constituyen una clara muestra del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la Inferior no tuvo en cuenta varios hechos, como que las marcas enfrentadas son mixtas, compuestas cada una de dos elementos integrantes, de los cuales el primero es directamente evocativo y el segundo es prácticamente idéntico*

Abg. Claudia Patricia Gonzalez
Directora Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI.

además del hecho de que ambas operan en una misma clase, una de las clases por las cuales mi mandante es notoriamente reconocida .../... Es más, el riesgo de confundibilidad se verá notoriamente acrecentado desde el plano conceptual, debido a que las palabras ubicadas como segundo elemento en las marcas en pugna, es decir, IDEAS (de la marca registrada por mi mandante) e IDEA (de la marca solicitada), hacen referencia a un mismo concepto, diferenciándose solo en cuanto al número (siendo el primero en plural y el segundo en singular). En cuanto al primer elemento de la marca pedida, la letra "C", ubicada solitariamente, al no ir acompañada de otro vocablo o signo, tan solo de un segundo elemento, el cual es prácticamente idéntico al segundo elemento de la marca de mi mandante, y al reproducir la primera letra de la palabra "CLARO", el público inevitablemente pensará que la "C" corresponde a la palabra "CLARO" .../... Un hecho que refuerza la idea de que las marcas CLARO IDEAS Y ETIQUETA y C IDEA Y ETIQUETA no podrán coexistir de manera pacífica es que las marcas en pugna en autos operan clases en estrecha relación, pero cubriendo un mismo rubro ya que la solicitud de registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA pretende amparar "Servicios de importación, exportación, compra, venta y comercialización, al por mayor y menor de productos de informática y electrónica como aparatos celulares, tablet, computadoras, notebook, equipos audiovisuales", varios de los productos por los cuales mi mandante es notoriamente reconocida, operando en el mismo rubro, el de la telefonía y la tecnología (...)"

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: *"(...)la parte recurrente manifiesta su disconformidad con la Resolución recaída en autos al mencionar en su escrito que el a-quo hace referencia a la disparidad de elementos que conforman las marcas en litigio. Al respecto la adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla .../... Cotejados los datos en la tabla de contenidos con los de la base de datos de la Dinapi, la Señora Directora podrá verificar que existen varios registros que coexisten pacíficamente con que poseen casi las mismas similitudes con la base de oposición, por lo tanto, deviene procedente la concesión de dichas marcas como correctamente se ha dado en los casos expuestos, como ha considerado el Q-quo y como deberá confirmarse en la la presente instancia .../... En conclusión, si la marca opuesta coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representada (...)"*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **C IDEA Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y la marca **CLARO IDEAS Y ETIQUETA** (registrada en la clase 9).

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 **"C IDEA Y ETIQUETA"** en la clase 35, con la marca opuesta **"CLARO IDEAS Y ETIQUETA"**, con registro en la clase 09.

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

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. ----------

C IDEA Y ETIQUETA (marca solicitada)

CLARO IDEAS Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada "**C IDEA**" está compuesta por una letra aislada y un vocablo. En contraste, la marca oponente "**CLARO IDEAS**" presenta una estructura conformada por dos vocablos, resultando en una longitud visual mayor. Aunque ambos signos sean similares en el vocablo final IDEA / IDEAS, la longitud y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos por separado, la letra aislada "C" al inicio de la marca solicitada otorga una estructura diferente y un diseño general que hacen que la impresión visual de ambos signos sea diferente.---

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "**C IDEA**", como se ha mencionado, está compuesta por una letra aislada y un vocablo corto de tres sílabas, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca solicitada como "**CE - I - DE - A**", añadiendo un sonido inicial que rompe cualquier paralelismo con la marca oponente "**CLARO IDEAS**". Por su parte, la marca oponente posee dos vocablos que en total contabilizan cinco sílabas y que el consumidor pronunciará: "**CLA - RO - I - DE - AS**". ----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: *"(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)"*[1] ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectangulo de color rojo con la denominación solicitada con una tipografía imprenta en color blanco, la letra C difiere en el diseño tipográfico respecto al vocablo IDEA, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca en comparación a la etiqueta de la marca oponente, como de puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI.

marca solicitada	marca oponente
C idea	Claro ideas

Que, al realizar el cotejo conceptual de las denominaciones, si bien ambas marcas incorporan a sus respectivas denominaciones la palabra "IDEA" "IDEAS", cuyo concepto es idéntico, la evaluación conceptual exige considerar el significado del signo en su conjunto. La palabra "CLARO" en la marca registrada aporta un adjetivo y concepto específico adicional (que evoca algo evidente, luminoso o transparente), concepto que no está presente en la letra "C" utilizada en la marca solicitada. Por tanto, la impresión conceptual global de las marcas enfrentadas difiere. ----------

Cabe mencionar que el elemento "IDEA" debe ser sopesado en el contexto de las clases de las marcas enfrentadas. Es así que conforme a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, también se verifican los siguientes registros en la clase 09 con el elemento "IDEA" / "IDEAS": **IDEAS APPS**, Registro No. 468262; **IDEAS KIDS**, Registro No. 458803; **ABOUT IT DIGITAL IDEAS**, Registro No. 533713; **PLUB ¡QUE BUENA IDEA!**, Registro No. 559062; extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 09 de marcas con el vocablo "IDEAS" / "IDEA" a nombre de diversos titulares. De igual manera, se verifican los siguientes registros en la clase 35 con el elemento "IDEA" / "IDEAS": **BE HAPPY DISEÑAMOS TU IDEA (SLOGAN)**, Registro No. 506860; **IDEA MARKET**, Registro No. 482889; **PLUB ¡Que buena idea!**, Registro No. 559046; **KARU IDEAS GOURMET**, Registro No. 426379; **GUARANIA IDEA BUILDERS**, Registro No. 483028. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca "**C IDEA Y ETIQUETA**" es "*Servicios de importación, exportación, compra, venta y comercialización, al por mayor y menor de productos de informática y electrónica como aparatos celulares, tablet, computadoras, notebook, equipos audiovisuales*" de la clase 35. Mientras que la marca oponente "**CLARO IDEAS Y ETIQUETA**" posee el registro de su marca en la clase 09 para los productos específicos: "Hardware, decodificadores y software, es decir, receptores de audio y video y los transmisores y los programas informáticos de software que permiten la recepción, descarga, reproducción, visualización, y el alquiler de programación de audio y video a través del uso de conexiones a internet a equipos informáticos y el receptor y el transmisor aparatos que se conectan a un televisor o monitor". ----------

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

Abg. Carlos Andrés Caballero
Director de Oposición
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI.

inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

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 "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo 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.

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en la segunda palabra y que el primer término introduce diferencias visuales, fonéticas y conceptuales contundentes, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"C IDEA Y ETIQUETA"** en la clase 35 y la marca opositora **"CLARO IDEAS Y ETIQUETA"** con registro en la clase 09.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 391 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"C IDEA Y ETIQUETA"**, **clase 35**. Expediente **N° 31815/2024**, solicitada a nombre de **Habib Mohamad Hijazi.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Claro S.A.** en contra de la Resolución N° 390 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de **Claro S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 390 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025, la representante convencional de **Claro S.A.** expresó agravios; en fecha 12 de diciembre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 09 de febrero de 2026 la representante convencional de **Habib Mohamad Hijazi** contestó el traslado de los agravios. En fecha 19 de febrero de 2026, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada C IDEA Y ETIQUETA y la marca oponente CLARO IDEAS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras .../... Que, entre las marcas en pugna C/ IDEA (solicitada) vs. CLARO IDEAS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existe entre las mismas .../... si bien es cierto que comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión .../... es importante señalar que la marca solicitada C IDEA cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única (...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"(...)constituyen una clara muestra del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la Inferior no tuvo en cuenta varios hechos, como que las marcas enfrentadas son mixtas, componiendose ambas de dos elementos*

Abg. Claudia Ramos Criscuolo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI.

integrantes, de los cuales el primero es directamente evocativo y el segundo es prácticamente idéntico, además del hecho de que ambas operan en una misma clase, una de las clases por las cuales mi mandante es notoriamente reconocida .../... Es más, el riesgo de confundibilidad se verá notoriamente acrecentado desde el plano conceptual, debido a que las palabras ubicadas como segundo elemento en las marcas en pugna, es decir, IDEAS (de la marca registrada por mi mandante) e IDEA (de la marca solicitada), hacen referencia a un mismo concepto, diferenciándose solo en cuanto al número (siendo el primero en plural y el segundo en singular). En cuanto al primer elemento de la marca pedida, la letra "C", ubicada solitariamente, al no ir acompañada de otro vocablo o signo, tan solo de un segundo elemento, el cual es practicamente identico al segundo elemento de la marca de mi mandante, y al reproducir la primera letra de la palabra "CLARO", el público inevitablemente pensará que la "C" corresponde a la palabra "CLARO" .../... no existe en la clase 9, clase de las marcas enfrentadas, otra marca, aparte de las marcas CLARO + IDEAS Y ETIQUETA y CLARO IDEAS Y ETIQUETA, que esté formada por dos elementos integrantes, de los cuales el primero se inicie con la letra "C" y el segundo sea el vocablo "IDEA" (o su plural) .../... ambas etiquetas ostentan los colores rojo y blanco, utilizando prácticamente la misma tipografía, por lo que las sutiles diferencias que existen no son capaces ni suficientes como para desviar la atención del consumidor(...)"

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)*la parte recurrente manifiesta su disconformidad con la Resolución recaída en autos al mencionar en su escrito que el a-quo hace referencia a la disparidad de elementos que conforman las marcas en litigio. Al respecto la adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla .../... Cotejados los datos en la tabla de contenidos con los de la base de datos de la Dinapi, la Señora Directora podrá verificar que existen varios registros que coexisten pacíficamente con que poseen casi las mismas similitudes con la base de oposición, por lo tanto, deviene procedente la concesión de dichas marcas como correctamente se ha dado en los casos expuestos, como ha considerado el Q-quo y como deberá confirmarse en la la presente instancia .../... En conclusión, si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representada (...)"*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **C IDEA Y ETIQUETA** (solicitada en clase 09) y la marca **CLARO IDEAS Y ETIQUETA** (registrada en la clase 09).

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo será 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 **"C IDEA Y ETIQUETA"** en la clase 09, con la marca oponente **"CLARO IDEAS Y ETIQUETA"**, con registro en la clase 09.

Resolución N° 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 318828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. ----------

C IDEA Y ETIQUETA (marca solicitada)

CLARO IDEAS Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada "**C IDEA**" está compuesta por una letra aislada y un vocablo. En contraste, la marca oponente "**CLARO IDEAS**" presenta una estructura conformada por dos vocablos, resultando en una longitud visual mayor. Aunque ambos signos sean similares en el vocablo final IDEA / IDEAS, la longitud y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos por separado, la letra aislada "C" al inicio de la marca solicitada otorga una estructura diferente y un diseño general que hacen que la impresión visual de ambos signos sea diferente. --

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "**C IDEA**", como se ha mencionado, está compuesta por una letra aislada y un vocablo corto de tres sílabas, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca solicitada como "**CE- I - DE - A**", añadiendo un sonido inicial que rompe cualquier paralelismo con la marca oponente "**CLARO IDEAS**". Por su parte, la marca oponente posee dos vocablos que en total contabilizan cinco sílabas y que el consumidor pronunciará: "**CLA - RO - I - DE - AS**". ----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: *"(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)"* [1] ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectangulo de color rojo con la denominación solicitada con una tipografía imprenta en color blanco, la letra C difiere en el diseño tipográfico respecto al vocablo IDEA, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca en comparación a la etiqueta de la marca oponente, como de puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025) https://www.dinapi.gov.py/portal/0/propiedad-industrial/marcas/directrices

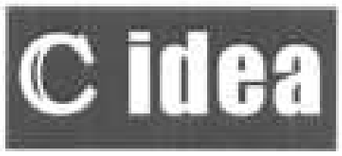
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. ----------

marca solicitada



marca oponente



Que, al realizar el cotejo conceptual de las denominaciones, si bien ambas marcas incorporan a sus respectivas denominaciones la palabra "IDEA" "IDEAS", cuyo concepto es idéntico, la evaluación conceptual exige considerar el significado del signo en su conjunto. La palabra "CLARO" en la marca registrada aporta un adjetivo y concepto específico adicional (que evoca algo evidente, luminoso o transparente), concepto que no está presente en la letra "C" utilizada en la marca solicitada. Por tanto, la impresión conceptual global de las marcas enfrentadas difiere. ----------

Cabe mencionar que el elemento "IDEA" debe ser sopesado en el contexto de la clase 09 del nomenclador. Es así que conforme a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, también se verifican los siguientes registros en la clase 09 con el elemento "IDEA" / "IDEAS": **IDEAS APPS**, Registro No. 468262; **IDEAS KIDS**, Registro No. 458803; **ABOUT IT DIGITAL IDEAS**, Registro No. 511713; **PLUB ¡QUE BUENA IDEA!**, Registro No. 559062; extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 09 de marcas con el vocablo "IDEAS" / "IDEA" a nombre de diversos titulares. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca **"C IDEA Y ETIQUETA"** es: "Todos los productos" de la clase 09. Mientras que la marca oponente **"CLARO IDEAS Y ETIQUETA"** posee el registro de su marca en la clase 09 para los productos específicos: "Hardware, decodificadores y software, es decir, receptores de audio y video y los transmisores y los programas informáticos de software que permiten la recepción, descarga, reproducción, visualización, y el alquiler de programación de audio y video a través del uso de conexiones a internet a equipos informáticos y el receptor y el transmisor aparatos que se conectan a un televisor o monitor". ----------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] En el presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

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 "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

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

Abg. Carlos Ramón Chamón
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI.

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.

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en la segunda palabra y que el primer término introduce diferencias visuales, fonéticas y conceptuales contundentes, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"C IDEA Y ETIQUETA"** en la clase 09 y la marca oponente **"CLARO IDEAS Y ETIQUETA"** con registro en la clase 09.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 390 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"C IDEA Y ETIQUETA", clase 09**. Expediente **Nº 31828/2024**, solicitada a nombre de **Habib Mohamad Hijazi.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0331

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIFINE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32661/2024, A NOMBRE DE SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.,** en contra de la Resolución N° 2313 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de **SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2313 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.,** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de octubre de 2025.

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley 1294/98. C O N S I D E R A N D O: Que la solicitud de registro de la marca fifine ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha consFIFINEdo la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2022-2204259 2022-2204260 FIFINE FIFINE 9 35 557476 557477 EMAP S.A. [PY] EMAP S.A. [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) El registro N° 557.476 de la marca "FIFINE" en la clase 9; y el registro N° 557.477 de la marca "FIFINE" en la clase 35 han sido transferidos a mi mandante, siendo actualmente el titular de la misma, SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. El pedido de anotación de transferencia está siendo solicitado paralelamente, por lo que, en consecuencia, ahora existe una identidad de titular tanto para los registros N° 557.476 y 557.477 de "FIFINE" como para la solicitud N° 32661/24 de "fifine y etiqueta", clase 35. Acompaño copia de la escritura pública de la cesión de marcas. Por lo tanto, ya no existe impedimento para conceder el registro de la presente solicitud(...)"*

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo **"FIFINE"** registrada en la clase 09 (registro No. 557476) y **"FIFINE"** registrada en la clase 35 (registro No. 557477), como la marca solicitada **"FIFINE Y ETIQUETA"** para la misma clase 35, pertenecen al mismo titular **SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.** Asimismo, el apelante adjunta

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

Resolución N° 0331

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIFINE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32661/2024, A NOMBRE DE SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. ----------

copia de las solicitudes de transferencia presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta que las marcas antecedentes *"FIFINE" registradas bajo el N° 557476 y 557477, efectivamente ya se encuentran a nombre de "SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD."*, extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2313 de fecha 21 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FIFINE Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 32661/2024**, solicitada a nombre de **SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0332

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fabio Wasserman** en contra de la Resolución N° 2076 de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 08 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de **Fabio Wasserman,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2076 de fecha 31 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 el representante convencional de **Fabio Wasserman** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de septiembre de 2025. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca fire blanket ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.. La denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Enfoque en el Servicio: La marca no se está solicitando para el producto en sí, sino para una tienda comercial. Esto manifiesta que el nombre tiene un uso comercial amplio y no es meramente descriptivo. Llamar a una tienda Fire Blanket no hace que se esté describiendo un producto .../... Aunque "Fire Blanket" puede ser considerado descriptivo en un contexto, su uso en el ámbito de la administración comercial y la venta de productos puede ser interpretado de manera diferente .../... Se cuenta igualmente con una etiqueta distintiva y original, diferenciadora de otras y muy particular, lo cual otorga personalidad a la marca(...)"* ----------

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 **"FIRE BLANKET Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir los servicios de la clase 35 del

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

Resolución N° 0332

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN.-

nomenclador internacional, *específicamente: "Administración comercial relacionada a una empresa que vende productos que sirven para combatir incendios; agencias de importación-exportación y comercialización de productos utilizados contra el incendio [exportación en el ámbito de la energía ; exportación [agencias de importación-] ; publicidad ; marketing; trabajos de oficina y alquiler y arrendamiento de los productos mencionados."*----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FIRE BLANKET Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "FIRE BLANKET Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador internacional. ----------

Que, esta Dirección entiende que la presente solicitud de registro representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trasciendan 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen **otras marcas registradas en clase 35** que cuentan también utilizan el vocablo FIRE como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **FIRE MASTERS**, Registro No. 524883; **ECO FIRE PLACES**, Registro No. 494012; **VAPOUR FIRE**, Registro No. 464706; **FIRE MOTOS**, Registro No. 468271; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada en letras imprentas minúsculas, FIRE en color gris y BLANKET en color **rojo**, con la imagen de una llama en reemplazo del punto de i, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0332

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN. -

marca solicitada

fire blanket

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2076 de fecha 31 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"FIRE BLANKET Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 43654/2024, solicitada a nombre de **Fabio Wasserman.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0333

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIÓN N° 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **RAIAN NABIH ZEIN** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. María Adelaida Ovejero, contra la Resolución N° 2419 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 se presenta **RAIAN NABIH ZEIN** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. María Adelaida Ovejero e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2419 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de octubre de 2025 se concede el recurso de apelación interpuesto. —

Que, en fecha 31 de octubre de 2025, **RAIAN NABIH ZEIN** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 05 de noviembre de 2025 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca SHOP STORES IMPORTADOS ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio,. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado"* ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) la Resolución recaída en autos no se ajusta a derecho pues atribuye azarosamente a la frase pretendida un carácter descriptivo del que carece ya que la misma no reúne los requisitos doctrinarios para subsumirse en el inciso e) del Art. 2 de la Ley Nro. 1294/1998 de Marcas, conforme a los fundamentos que pasaré a exponer a continuación. En primer lugar, no es cierto que la denominación "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA" es un nombre irregistrable para los productos comprendidos en la clase 35, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso compuesto , que debe ser analizado en conjunto pues el desmembramiento de las marcas para su análisis es contrario a lo recomendado por la doctrina y la jurisprudencia para el análisis de viabilidad, así las cosas, de ninguna manera puede considerarse que los vocablos que conforman la frase pretendida de manera alguna aluden, designan o describen los servicios(...)."* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0333

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIÓN N° 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN. ----------

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**SHOP STORES IMPORTADOS**" resulta genérica o descriptiva para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, corresponde analizar 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 "SHOP STORES IMPORTADOS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe: *"Importación, exportación, comercialización y venta de artículos electrónicos como ser, celulares, computadoras, notebooks, tablets y sus accesorios, mouse, mouse pad, cargadores, carcasas, protectores de pantalla, altavoces, auriculares. Ventas en línea y su publicidad por todos los medios de difusión masiva"* ----------

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

Que, el signo está compuesto por dos palabras en inglés "SHOP" y "STORES", y una en español "IMPORTADOS". Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, establecen que los términos en idiomas extranjeros (como el inglés) están sujetos a los mismos motivos de denegación si su significado es fácilmente comprensible por el público pertinente. En ese sentido, los vocablos "SHOP" y "STORES" son palabras básicas, genéricas y de uso sumamente extendido, que el consumidor traduce inmediatamente como "comprar/tienda" y "tiendas". Por su parte, "IMPORTADOS" es un adjetivo descriptivo y necesario en el rubro. ----------

En ese sentido, "**SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA**" resulta genérica y netamente descriptiva, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.° 1294/98 de Marcas. ----------

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

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)Dada su naturaleza descriptiva, estos signos no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos*

Abg. Claudia García Giraldo
Dirección General Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0333

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIÓN N° 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN. ----------

otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)" ----------

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

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

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 2419 de fecha 27 de agosto de 2025 y 3249 de 27 de octubre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SHOP STORES IMPORTADOS"**, clase 35, Acta N° 53481/2024, solicitada a nombre de **RAIAN NABIH ZEIN.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0334

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. ----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.** contra la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025 el representante convencional de **PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de noviembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025 considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca MENOCARE ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2022-2298625 RENOCARE Clase 5 Registro Titular 579453 RENO CHILE S.A. [CL] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La marca RENOCARE citada como antecedente ampara "Desinfectantes, desinfectantes domésticos, desinfectantes multiuso, desinfectantes para piscinas, desinfectantes para uso doméstico, desinfectantes para uso higiénico, desinfectantes para uso médico, desinfectantes para uso sanitario, geles desinfectantes antibacterianos a base de alcohol para la piel". Es decir, productos orientados al uso higiénico y sanitario, vinculados con la limpieza y desinfección. Por su parte la solicitud de MENOCARE ha sido limitada expresamente a los siguientes productos: "Productos farmacéuticos, complementos dietéticos y nutricionales; complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios minerales; preparaciones de vitaminas y minerales, preparaciones y sustancias minerales para uso médico, preparaciones dietéticas alimenticias para uso médico; preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico médico; suplementos y preparaciones dietéticas; suplementos nutricionales, suplementos alimenticios medicinales; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos vitamínicos y minerales; todos ellos destinados al tratamiento de los síntomas de la menopausia, con exclusión de todo tipo de desinfectantes". De ello surge claramente que los productos de MENOCARE tienen finalidad terapéutica y nutricional dirigidos a un público que busca alivio o tratamiento de síntomas específicos (menopausia), mientras que los productos RENOCARE son desinfectantes, sin uso terapéutico ni farmacéutico (...)" ----------

Dirección General Técnica
Dirección General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0334

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.

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. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*

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

MENOCARE Y ETIQUETA	(solicitada), y
RENOCARE	(base de rechazo)

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

Que, es importante mencionar que el elemento **"CARE"**, es sumamente utilizado en denominaciones marcarias registradas en la clase 5 y debe ser sopesado en referencia teniendo en cuenta la coexistencia existente en el nomenclador solicitado. Además, el vocablo inglés "CARE" es un término en inglés (que significa "cuidado"), cuando los signos comparten un elemento con distintividad débil, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto de los demás componentes .

Al realizar el análisis conceptual de las denominaciones enfrentadas tenemos que la marca solicitada **MENOCARE** utiliza el elemento **"MENO"** en la primera parte de su denominación, el cual evoca directamente el concepto de "menopausia", alineado a los productos que protege; la marca antecedente utiliza el prefijo **"RENO"** que no comparte este concepto.

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"MENOCARE Y ETIQUETA"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con tres sílabas. Por su parte, la marca antecedente **"RENOCARE"** posee un vocablo y tres sílabas. Las diferencias ortográficas en la primera sílaba **"ME - RE"** generan una marcada distinción fonética. La "M" inicial de la solicitud y la "R" inicial del antecedente generan una pronunciación distinta. Las sílabas o

Abg. Cecilia Pe...
Directora Gen...
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0334

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. ----------

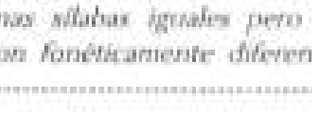
fonemas ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mucho más al apreciar la similitud fonética, ya que los consumidores prestan mayor atención y perciben con más claridad el sonido inicial. —

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [(...)]"*. [1] ----------

En cuanto a la cobertura de productos de las marcas, debemos tener presente que existe una limitación expresa de los productos, tanto en la solicitada como en la marca antecedente. Aunque ambas marcas se ubican en la clase 5, no existe identidad ni superposición entre sus productos, la descripción de la marca solicitada **"MENOCARE"**: *"Productos farmacéuticos, complementos dietéticos y nutricionales; complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios minerales; preparaciones de vitaminas y minerales, preparaciones y sustancias minerales para uso médico, preparaciones dietéticas alimenticias para uso médico; preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico médico; suplementos y preparaciones dietéticas; suplementos nutricionales, suplementos alimenticios medicinales; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos vitamínicos y minerales; todos ellos destinados al tratamiento de los síntomas de la menopausia, con exclusión de todo tipo de desinfectantes"*, tal como puede verificarse excluye expresamente "todo tipo de desinfectantes". Mientras que la marca antecedente **"RENOCARE"** protege *"Desinfectantes, desinfectantes domésticos, desinfectantes multiuso, desinfectantes para piscinas, desinfectantes para uso doméstico, desinfectantes para uso higiénico, desinfectantes para uso médico, desinfectantes para uso sanitario, geles desinfectantes antibacterianos a base de alcohol para la piel"*, de la descripción de productos señalada, queda comprobado que aunque compartan la misma clase del clasificador, no existe identidad en la cobertura de productos y que ambas marcas apuntan a un sector específico del mercado. ----------

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **MENOCARE** escrita en letras características mayúsculas tipo imprenta en color azul, en la parte superior de la denominación se aprecia la imagen de tres círculos superpuestos en tonos azules. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada



[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/assets/2-propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0334

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.

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

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MENOCARE Y ETIQUETA"**, clase 05, Acta N° 64581/2024 solicitada a nombre de **PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.**

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**

Abog. Claudia Patricia Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0335

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. --

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** en contra de la Resolución N° 740 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 740 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 21 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de abril de 2026 el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de abril de 2026. ----------

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca VITALMAG ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5, Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-171464 VITALMEG Clase 5 Registro Titular 441455 Guayaki S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** y manifiesta: *"(...)Desde el punto de vista fonético, la diferencia entre "VITALMAG" y "VITALMEG" resulta clara, objetiva y jurídicamente relevante. La variación en la vocal de la sílaba final -"MAG" frente a "MEG"- altera de manera sustancial la sonoridad de los signos, generando una percepción auditiva distinta y fácilmente distinguible para el consumidor medio. No se trata de una diferencia menor o irrelevante, sino de un elemento que incide directamente en la recordación y pronunciación del signos, particularmente en el ámbito de la clase 5, donde la precisión en la identificación de productos resulta esencial. .../... Además el elemento en común "VITAL" posee un carácter marcadamente evocativo dentro de la clase 5, aludiendo a conceptos de salud, vitalidad y bienestar. Se trata, por tanto, de un término de débil fuerza distintiva, que no puede ser monopolizado ni erigido en eje excluyente del análisis comparativo. La resolución impugnada comete el error de otorgar a dicho término un alcance indebido, extendiendo ilegítimamente la protección del antecedente sobre un vocablo de uso común(...)"*----------

Abg. Claudia Perez Cardozo
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0335

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ---

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

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"VITALMEG"** registrada en la clase 05 y la solicitud de registro de la marca **"VITALMAG"** en la clase 05, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida casi en su totalidad en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren clasificadas dentro de la misma clase, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. Esta situación implica que los productos que distinguen son considerados idénticos o, al menos, altamente similares en su naturaleza, propósito o ámbito comercial. Por lo tanto, la presencia de signos muy semejantes en la misma clase intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada **"VITALMAG"** es muy semejante a la marca registrada **"VITALMEG"**, como se puede apreciar a continuación:

VITALMAG	(solicitada en la clase 05)
VITALMEG	(marca base de rechazo registrada en la clase 05)

Que, tal como se ha mencionado las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, la marca base del rechazo **"VITALMEG"** se encuentra registrada en la clase 05 del nomenclador oficial, para: "Todos los productos"; la marca solicitada **"VITALMAG"** pretende el registro en la clase 05, para: "Todos los productos". Ambas marcas apuntan a distinguir productos dentro de la misma clase 05, la cual abarca principalmente productos farmacéuticos, preparaciones de uso médico y veterinario, y suplementos alimenticios para personas o animales. Al solicitarse para la misma clase y para productos de la misma naturaleza, el nivel de exigencia en el análisis de los signos es mucho mayor. Razón por la cual, ante las similitudes en los campos visual y fonético, y a que ambos signos pretenden identificar productos dirigidos al mismo sector del público consumidor, esta Dirección General considera que no podrán coexistir pacíficamente en el mercado. ----------

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

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

Resolución N° 0335

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. --

consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe." ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase. ----------

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 740 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"VITALMAG"**, clase 05, Expediente, **N° 31440/2025**, solicitada a nombre de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

---

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). *Derechos sobre el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/pagina/3-propiedad-industrial/examen_detalle.php

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0336

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N° 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** contra la Resolución N° 66 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 66 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de junio 2021 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 septiembre de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **C.C. FILSON CO.** 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 16 de diciembre de 2021.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el cotejo de las marcas en pugna surge prima facie la similitud entre las mismas, existe una identidad ideológica absolutamente similar, entre las marcas en pugna.../... Que, además es importante destacar que ha demostrado el opomente que la marca del cual se desprende ya posee registro y por ende también podrá confundirlas más fácilmente, y además agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, como es en el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACIÓN CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegido por la marca opomente (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la fundamentación expuesta anteriormente resulta insuficiente por varios motivos, siendo el primero y probablemente uno de los hechos más relevantes el hecho de que el término "FRISON" es una raza de caballo procedente de la región de Frisia de los Países Bajos, el caballo frisón se puede ver con frecuencia en exhibiciones ecuestres .../... Por lo tanto conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusión a una raza de caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compañía. En segundo lugar, tenemos que considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares no es lo suficientemente convincente a la hora de analizar si se producirá la confusión que la contraparte alega.../...Que, pongo a consideración de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la denominación*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0336

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N° 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya fueron concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 13 de abril de 2016 como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI".

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"FRISON" (Clase 25)** frente a la marca oponente registrada **"FILSON" (Clases 18, 25 y 35)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten la letra inicial ("F") y la terminación ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Si bien ambas son denominaciones bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta. La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON", donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera sílaba es más suave ("FIL"), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el siguiente cotejo:

FRISON *(marca solicitada), y*
FILSON *(marca oponente)*

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su conformación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [...] En principio, las coincidencias en la*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 269 y 398. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices/

Ana Carina García Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0336

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N° 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.----------

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

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.----------

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En tal sentido, debe señalarse que la denominación de la marca solicitada **"FRISON"** no constituye una expresión meramente arbitraria o de fantasía, sino que posee un significado propio y definido. El vocablo *"frison"* se refiere principalmente a una famosa raza equina originaria de los Países Bajos, y hace referencia tanto al idioma como al grupo étnico de la región de Frisia.[2] Por el contrario, la marca oponente **"FILSON"** transmite un concepto completamente distinto, encontrándose vinculada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de sus productos. La denominación tiene su origen en el apellido de *"Clinton Clarence Filson"*[3], fundador de *"C.C. Filson"*, una compañía estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricación y distribución de artículos para aficionados a las actividades al aire libre. En consecuencia, ambos signos poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.----------

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, posee las siguientes marcas registradas: **"FRISON"** Clase 17, Registro N°432765; **"FRISON"** Clase 40, Registro N°448053. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos**

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] https://dle.rae.es/frisón?m=form
[3] https://www.filson.com/pages/about-us

Abg. Claudia Varela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución Nº 0336

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE Nº 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.----------

ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, 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 incontundibilidad, y así se lo ha reconocido."*. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 66 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FRISON Y ETIQUETA"**, Clase 25, Expediente Nº **27824/2015**, solicitada a nombre de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**----------

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

Abg. Claudia Patricia Peralta
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 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** contra la Resolución N° 68 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 68 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de junio 2021 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 septiembre de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **C.C. FILSON CO.** 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 16 de diciembre de 2021.

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el cotejo de las marcas en pugna surge prima facie la similitud entre las mismas, existe una identidad ideológica absolutamente similar, entre las marcas en pugna.../... Que, además es importante destacar que ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende ya posee registro y por ende también podrá confundirlas más fácilmente, y además agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, como es en el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACIÓN CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegido por la marca oponente (...)".*

Que, se agravia el apelante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la fundamentación expuesta anteriormente resulta insuficiente por varios motivos, siendo el primero y probablemente uno de los hechos más relevantes el hecho de que el término "FRISON" es una raza de caballo procedente de la región de Frisia de los Países Bajos, el caballo frisón se puede ver con frecuencia en exhibiciones ecuestres .../... Por lo tanto conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusión a una raza de caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compañía. En segundo lugar, tenemos que considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares no es lo suficientemente convincente a la hora de analizar si se producirá la confusión que la contraparte alega.../...Que, pongo a consideración de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la denominación*

Abg. Cinthia Patricia Criscuolo
Directora Nacional Interina
Dirección General Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya fueron concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 18 de abril de 2016 como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI".

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"FRISON" (Clase 35)** frente a la marca oponente registrada **"FILSON" (Clases 18, 25 y 35)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten la letra inicial ("F") y la terminación ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Si bien ambas son denominaciones bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta. La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON", donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera sílaba es más suave ("FIL"), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el siguiente cotejo:

FRISON *(marca solicitada), y*
FILSON *(marca oponente)*

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [1][...] En principio, las coincidencias en la*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 206 y 208. [Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices/]

Abg. Claudia Patricia Custodio
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.----------

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

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.----------

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En tal sentido, debe señalarse que la denominación de la marca solicitada **"FRISON"** no constituye una expresión meramente arbitraria o de fantasía, sino que posee un significado propio y definido. El vocablo *"frisón"* se refiere principalmente a una famosa raza equina originaria de los Países Bajos, y hace referencia tanto al idioma como al grupo étnico de la región de Frisia.[2] Por el contrario, la marca oponente **"FILSON"** transmite un concepto completamente distinto, encontrándose vinculada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de sus productos. La denominación tiene su origen en el apellido de *"Clinton Clarence Filson"*, fundador de *"C.C. Filson"*, una compañía estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricación y distribución de artículos para aficionados a las actividades al aire libre.[3] En consecuencia, ambos signos poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.----------

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, posee las siguientes marcas registradas: **"FRISON"** Clase 17, Registro N°432765; **"FRISON"** Clase 40, Registro N°448033. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos**

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunciño. 2013.
[2] https://dle.rae.es/frisón?m=form
[3] https://www.filson.com/pages/about-us

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.

ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con las marcas opuestas, 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."*[1]. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 68 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FRISON Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente N° **27826/2015**, solicitada a nombre de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. LA LEY, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0338

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** contra la Resolución N° 67 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 67 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de junio 2021 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 septiembre de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **C.C. FILSON CO.** 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 16 de diciembre de 2021.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el cotejo de las marcas en pugna surge prima facie la similitud entre las mismas, existe una identidad ideológica absolutamente similar, entre las marcas en pugna.../... Que, además es importante destacar que ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende ya posee registro y por ende también podrá confundirlas más fácilmente, y además agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, como es en el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACIÓN CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegido por la marca oponente (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** y entre otros argumentos expresa: *"(...) la fundamentación expuesta anteriormente resulta insuficiente por varios motivos, siendo el primero y probablemente uno de los hechos más relevantes el hecho de que el término "FRISON" es una raza de caballo procedente de la región de Frisia de los Países Bajos, el caballo frisón se puede ver con frecuencia en exhibiciones ecuestres .../... Por lo tanto, conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusión a una raza de caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compañía. En segundo lugar, tenemos que considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares no es lo suficientemente convincente a la hora de analizar si se producirá la confusión que la contraparte alega.../...Que, pongo a consideración de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la denominación*

Abg. Claudia Patricia Chaparro
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0338

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya fueron concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 13 de abril de 2016 como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI".

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"FRISON" (Clase 12)** frente a la marca oponente registrada **"FILSON" (Clases 18, 25 y 35)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten la letra inicial ("F") y la terminación ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Si bien ambas son denominaciones bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta. La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON", donde la primera es fuerte y vibrante ("FRI"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera sílaba es más suave ("FIL"), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el siguiente cotejo:

FRISON *(marca solicitada), y*
FILSON *(marca oponente)*

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [...] En principio, las coincidencias en la*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

Abg. [illegible]

Resolución N° 0338

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.----------

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

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.----------

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En tal sentido, debe señalarse que la denominación de la marca solicitada **"FRISON"** no constituye una expresión meramente arbitraria o de fantasía, sino que posee un significado propio y definido. El vocablo *"frisón"* se refiere principalmente a una famosa raza equina originaria de los Países Bajos, y hace referencia tanto al idioma como al grupo étnico de la región de Frisia.[2] Por el contrario, la marca opositora **"FILSON"** transmite un concepto completamente distinto, encontrándose vinculada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de sus productos. La denominación tiene su origen en el apellido de *"Clinton Clarence Filson"*, fundador de *"C.C. Filson"*, una compañía estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricación y distribución de artículos para aficionados a las actividades al aire libre. En consecuencia, ambos signos poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.----------

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** posee las siguientes marcas registradas: **"FRISON"** Clase 17, Registro N°432765; **"FRISON"** Clase 40, Registro N°448033. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos**

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción. 2013.
[2] https://dle.rae.es/frisón?m=form
[3] https://www.filson.com/pages/about-us

Dr. Claudio Ramón Cano
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0338

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE Nº 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.

ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con las marcas opuestas, 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."*[1]. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 67 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FRISON Y ETIQUETA"**, Clase 12, Expediente Nº **28487/2015**, solicitada a nombre de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Claudia Pamela Gonzalez
Directora General [illegible]
[illegible]

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **QUIMFA S.A.** contra la Resolución N° 979 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **QUIMFA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 979 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 20 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de **QUIMFA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 13 de junio 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 26 de julio de 2024 el representante convencional de **BIOFARMA** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas existen semejanzas en el aspecto denominativo, comparten gran parte de sus denominaciones, solamente difieren en la desinencia, al contestarlas NATRI-G - NATRI-LIX se nota que poseen similitudes en los aspectos visual, fonético e ideológico. Que, esta dirección considera que la marca registrada oponente, pretenden identificar productos de la misma clase, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por público consumidor. Que, la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad; y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley 1294/98. (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **QUIMFA S.A.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Primeramente, la presente denominación hace alusión al Lamotrigina que es "usado como medicamento, especialmente para la epilepsia y el trastorno bipolar.../... Mientras que la marca base de oposición está compuesto por el fármaco INDAPAMIDA que sirve para "Diurético tiazídico. Antihipertensivo de acción prolongada. A lo expuesto anteriormente le sumamos lo mencionado por la Ley N° 1119/97 sobre "PRODUCTOS DE LA SALUD Y OTROS" específicamente en su Art. 18 Inciso I "Como norma general, los medicamentos sólo serán dispensados con receta. La autoridad sanitaria nacional establecerá los requisitos mínimos, características y plazo de validez de las recetas" no pudiendo ser asociadas ambas denominaciones ya que el público consumidor sabrá diferenciarlas de acuerdo a lo prescripto en su respectiva receta emitida por el médico correspondiente".*----------

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

Que, la representante convencional de **Biofarma** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) Tal como puede observarse ambas marcas se encuentran compuestas por un solo elemento y ambas comienzan su estructura gramatical con el mismo término "NATRI". Al ser pronunciadas una seguida de la otra, "NATRIG" - "NATRILIX" dejan la misma impresión y recuerdo en la mente del consumidor. La adición de la consonante "G" en la solicitud, no se configura como un elemento diferenciador suficiente para que sea viable el registro de la marca.../... Es importante mencionar que además de las similitudes expuestas más arriba ambos contienen indapamida como su ingrediente activo principal. La indapamida es un diurético tiazídico que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo y a reducir la presión arterial. Por lo que el caso de eventual coexistencia es inexistente ya que se podría inducir directamente a la confusión en el público consumidor.../...Dicha limitación de sus productos no es suficiente para diferenciarse de los productos protegidos con anterioridad por mi mandante por lo que pese a la modificación de los productos de la adversa se puede notar que sigue habiendo una estrecha relación entre los mismos (...)"*

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"NATRIG" (Clase 05)** frente a la marca oponente registrada **"NATRILIX" (Clase 05)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten las cinco letras iniciales (N-A-T-R-I), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto, la marca en trámite se articula en dos sílabas como "NA-TRIG" y la marca oponente presenta una extensión mayor de tres sílabas, "NA-TRI-LIX". Igualmente, las denominaciones de la marca solicitada y la oponente difieren en la composición de sus respectivos sufijos: IG - LIX, es así que, aunque las mismas compartan sus raíces, esta diferencia en sus terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil: **NATRIG - NATRILIX.** Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva relevante, como se ilustra a continuación:

NATRIG *(marca solicitada); y*
NATRILIX *(marca oponente)*

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

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

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

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) Al analizar el riesgo de confusión entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es necesario tener en cuenta el grado de atención que suelen ejercer los consumidores pertinentes.../...El grado de atención de un consumidor puede depender del tipo de producto o servicio de que se trate, y si el consumidor es profesional o especializado. Cabe suponer que los consumidores que operan en un campo profesional o especializado tendrán menos probabilidades de confundirse cuando adquieran productos o servicios que les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar. Un factor que determina el grado de atención del consumidor es su nivel de implicación en la compra de un producto o servicio. Esto a su vez puede depender del nivel de importancia de la compra es para ese consumidor. Cuanto mayor sea la importancia de la compra de un producto o servicio, mayor será la atención del comprador. Esto, a su vez, tenderá a reducir la probabilidad de que el comprador sea confundido o engañado ante marcas similares. Cabe suponer que habrá un alto grado de atención de parte de los consumidores que compran productos o servicios que son caros, de adquisición poco frecuente o potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las compras de productos como un automóvil o una computadora, o servicios como asesoramiento médico o financiero, generalmente conllevan un mayor cuidado por los consumidores. Lo mismo si se trata de productos como los medicamentos, dependiendo de que el producto sea vendido solo bajo prescripción médica o que esté en venta libre. Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atención con respecto a las compras rutinarias de productos de la vida corriente o poco costosos, como los alimentos básicos y productos similares./(...)"*. ----------

Que, la tutela del interés general y la protección del consumidor constituyen el eje rector de las decisiones de la Dirección General de la Propiedad Intelectual. En este contexto, al quedar en evidencia que los elementos de hecho no justifican una denegación total de la solicitud, el registro de la marca **NATRIG** deviene viable mediante una aplicación armónica y proporcional de la normativa vigente. Al respecto, el artículo 6° de la Ley N° 1294/98 faculta expresamente a la Dirección a conceder el registro de forma delimitada para proteger el interés del público sin lesionar el derecho del solicitante, señalando que: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. **El registro solicitado podrá concederse** sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, **cuando no se justifica una denegación total**..."*. ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 303. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 979 de fecha 29 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"Natrig"**, Clase 05, Expediente N° **06595/2022**, solicitada a nombre de **QUIMFA S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei** contra las Resoluciones N° 550 de fecha 31 de marzo de 2023 y N° 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei** e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 550 de fecha 31 de marzo de 2023 y N° 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 27 de diciembre de 2024, el representante convencional de **Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-179618 Denominación ARETÉ ALMACENES Clase 35 Registro 470826 Titular Alimentos Especiales S.a [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, el fundamento esgrimido resulta insuficiente para denegar el registro de la marca solicitada en razón de que las solicitudes fueron depositadas en diferentes clases, es decir, las coberturas son distintas y no se encuentran relacionadas. La marca antecedente protege la oferta de productos en un supermercado mientras que mi mandante productos comprendidos en la clase 03.../... Partiendo de esta base, es imposible que el consumidor confunda un supermercado con cosméticos o perfumes. (...) "*.----------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada **"ARETÉ"** frente a la marca previamente registrada **"ARETÉ ALMACENES"**, se advierte que ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composición y percepción global. En primer término, "ARETÉ"

Abg. Claudia Patricia Centurión
Directora General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI.----------

constituye una denominación breve, compuesta por un solo vocablo, mientras que la marca antecedente posee una estructura más extensa y compleja, integrada por dos vocablos ("ARETÉ" y "ALMACENES"), lo que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. ---------

Que, el elemento común resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: ----------

ARETÉ *(solicitada), y*

ARETÉ **ALMACENES** *(marca base de rechazo)*

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente **"ARETÉ ALMACENES"**, se encuentra bajo el registro N° 470826 en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"...Servicios de ventas de artículos propios de un supermercado, en particular productos comestibles y bebidas; servicios de publicidad..."*. En cambio, la marca solicitada **"ARETÉ"** busca proteger *"...Todos..."* **productos** de la **clase 03** del nomenclador oficial, la cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos[1]. De la comparación claramente se colige, que las marcas analizadas, se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. ----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que conforma la marca solicitada. En este caso, la marca solicitada posee una etiqueta consistente

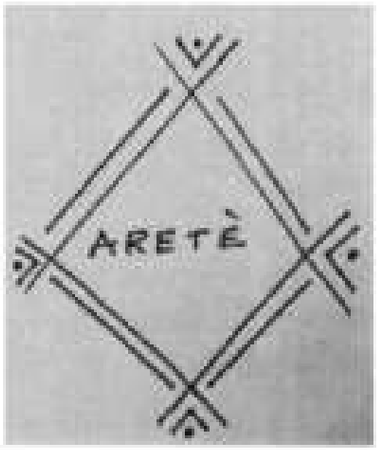
[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2013. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/es/wipo_ip_asu_13/wipo_ip_asu_13_ref_t1_1.pdf

Abg. Claudia Pineda Cristaldo
Directora General Técnica

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÈ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI.----------

en la figura de un rombo de doble línea con puntos en los vértices, que contiene en el centro la denominación "ARETÈ" en letras mayúsculas y tipografía de color negro. En contraste, la marca base del rechazo carece de etiqueta, al tratarse de una marca denominativa. En síntesis, la marca solicitada incorpora elementos gráficos y de fantasía suficientes para diferenciarse de la marca antecedente, circunstancia que reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor.--------

Marca solicitada	Marca antecedente
	*-Denominativa-*

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **María Mercedes Luciana Yegros Semidei** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"ARETÈ" clase 41** Registro N° 561160; Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido, bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 550 de fecha 31 de marzo de 2023 y N° 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ARETÉ Y ETIQUETA"**, Clase 03, Expediente **N° 10055/2022**, solicitada a nombre de **MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI**.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.----------

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI,** contra la Resolución N° 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;.----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de **LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de enero de 2024, el representante convencional de **LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2007360 Denominación AROMA MAISON Clase 03 Registro 531844 Titular María Alejandra Abbate Centurión [PY] Expediente 2020-206342 Denominación AROMA HOME Clase 03 Registro 514457 Titular Myriam Hortencia Abbate Centurión [PY], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, debe notarse que la Dirección de Marcas no examinó las marcas en su conjunto. En la comparación realizada, es posible observar que dicho examen fue realizado únicamente entre las palabras AROMA, sin considerar el resto de las palabras. Debe notarse que las marcas introducen la palabra en Guaraní "ROGA", la inglesa "HOME" y francesa "MAISON"../... Las palabras del idioma HOME y MAISON, no son de uso común del público consumidor en nuestra República. Ambas palabras no consisten en expresiones habitualmente utilizadas por el consumidor. No resultan extranjerismos y menos aún han sido incorporados al idioma castellano../...Siendo así, la confrontación realizada entre AROMA ROGA y AROMA HOME y AROMA MAISON, carece de valor al haberse omitido componentes esenciales de las marcas, siendo confrontadas palabras aisladas y no las marcas en su conjunto (...)".*----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.----------

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

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"AROMA ROGA" Clase 03** y las marcas **"AROMA MAISON" Clase 03** y **"AROMA HOME" Clase 03**, bases del rechazo. En tal sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte que la marca solicitante reproduce íntegramente, y en el mismo orden, las cinco letras que conforman el vocablo predominante *"AROMA"*, elemento distintivo central dentro de las denominaciones de las marcas registradas. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre ambos signos, dado que el término compartido constituye el componente de mayor fuerza identificatoria en la percepción del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

AROMA ROGA *(solicitada); y*

AROMA MAISON *(marca base de rechazo)*

AROMA HOME *(marca base de rechazo)*

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En ese sentido, todas las marcas poseen en sus denominaciones la palabra "AROMA" el cual alude al "perfume u olor muy agradable". ----------

Que, en primer término, al confrontar la solicitud "AROMA ROGA" con la marca anterior "AROMA MAISON", se advierte que ambas comparten de forma idéntica el vocablo inicial "AROMA". Respecto al segundo elemento ("MAISON"), de acuerdo con las Directrices para el Examen de Marcas, el hecho de que un signo denominativo constituya una traducción en lengua extranjera no es relevante para la comparación conceptual si el público no conoce o no entiende el término. Al ser "MAISON" un término en el idioma francés, resulta ajeno al conocimiento generalizado del consumidor promedio paraguayo, por lo que carece de contenido semántico directo para este. En consecuencia, la carga conceptual y el recuerdo de dicha marca recaen exclusivamente sobre la palabra comprensible "AROMA", generando una similitud innegable que capta la atención del consumidor.----------

Que, en segundo término, al cotejar el signo solicitado frente a la marca "AROMA HOME", la situación reviste una identidad conceptual plena. Ambas marcas se complementan con los términos "ROGA" (guaraní) y "HOME" (inglés). Las normativas de examen establecen que existe similitud conceptual cuando

Abg. Claudia
Directora
Dirección de
Dirección Nac

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.

las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos que son sinónimos o traducciones asociables en la mente del consumidor. Considerando el contexto bilingüe y el manejo del idioma inglés básico en el comercio local, el público pertinente comprende sin esfuerzo que "HOME" y "ROGA" son traducciones directas. Por tanto, ambos signos comunican exactamente la misma idea central: *"Casa de Aromas"*. En consecuencia, sea por la fuerte identidad basada en el término principal "AROMA" (frente a Maison), o por constituir la traducción exacta de una misma idea (frente a Home), la marca solicitada carece de la aptitud para coexistir pacíficamente, devinendo en la imposibilidad de su registro a fin de resguardar al público consumidor del evidente riesgo de confusión y asociación. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, vemos que la marca en trámite de registro **"AROMA ROGA"** pretende obtener la cobertura de **productos** de la **Clase 03, especificamente de**: *"...Productos comprendidos en la clase 3 tales como: productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, bases para perfumes de flores, difusores de perfumes de ambiente con varillas"*. Por otra parte, la marca base de rechazo **"AROMA HOME"** registro N° 514457 posee la cobertura para **todos** los **productos** de la **Clase 03** del nomenclador internacional. De la comparación se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética entre sus denominaciones, debe sumarse el hecho de que **ambas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y buscan proteger los mismos productos** . Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6° de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única"*.[1]----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.

ROGA" no podrá coexistir con la marca antecedente "AROMA HOME", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"AROMA ROGA"**, Clase 03, Expediente **N° 105255/2021**, solicitada a nombre de **LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.----------

Asunción, 29 MAY 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Julio Daniel Otaño Acosta,** contra la Resolución Nº 1482 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Julio Daniel Otaño Acosta** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1482 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 09 de junio de 2020, el representante convencional de **Julio Daniel Otaño Acosta** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En ese sentido, debemos resaltar que la marca solicitada por mi mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativa de los productos que pretende proteger. Incluso, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 10 de nuestra Ley de Marcas.../...Así también, mi representado no se reivindica el uso exclusivo de la palabra LECHON, sino la denominación en conjunto DON LECHON, y para ello adjunto nuevas hojas descriptivas (...)"*----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 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. Gustavo [illegible] Gonzalez
Directora General [illegible]
[illegible]

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.

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

Que, la marca solicitante **"DON LECHÓN Y ETIQUETA"** pretende obtener la cobertura de *"Todos"* los productos de la Clase 29 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo[1]. En ese sentido, la palabra "lechón" por sí sola es descriptiva y genérica para referirse a la carne de cerdo. Sin embargo, al combinarse con el título "DON" ("DON LECHÓN"), el signo adquiere una personificación o carácter inusual que le otorga fuerza distintiva en su conjunto, alejándose de ser una simple descripción. De ello se colige que, la combinación de los dos elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[2] señalan cuanto sigue: *"(...) No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación de palabras en relación con los productos o servicios, el signo crearía una impresión suficientemente alejada de la que resulta de la simple adición de los significados de los elementos, esa combinación se consideraría distintiva .../... una combinación de palabras que fuese suficientemente inusual o fantasiosa como para crear una impresión lo alejada del significado descriptivo de las palabras de base podría ser distintiva y funcionar como marca. (...)".*

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es el diseño de la etiqueta que la acompaña. En este caso, la etiqueta muestra una figura irregular con un fondo negro y bordes dorados. En el centro, resalta la palabra *"Lechón"* en color blanco y tipografía cursiva. Encima de esta, y en un tamaño menor, aparece la palabra en mayúsculas *"DON"*, también en color blanco, utilizando una tipografía sin serifa o de tipo imprenta. En resumen, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía que le confieren un carácter distintivo, como se detalla a continuación:

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

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

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 130. Disponible en https://www.dinapi.gov.py/portal/2-propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0342

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE Nº 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.

marca solicitada



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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1482 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DON LECHÓN Y ETIQUETA"**, Clase 29, **Nº 89990/2018**, solicitada a nombre de **JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.

Asunción, 29 MAY 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Start Node S.A.**, contra la Resolución Nº 1.082 de fecha 12 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **Start Node S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.082 de fecha 12 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 12 de agosto de 2019, el representante convencional de **Start Node S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de julio de 2019.

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se pretende se forma de una denominación de fantasía formada por OCHO letras que a su vez se forman de dos sílabas lo que a su vez resulta un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente los elementos que forman la marca, están ubicados de manera tal que constituyen un signo novedoso, de fantasía y muy característico como se podrá verificar. Que, en nuestro país coexisten numerosas marcas formadas por el término DRESS, por lo que no existen razones para impedir el registro de una marca como la que se pretende. (...)"*

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 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 validez del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.----------

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para la totalidad de los servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: *"...Servicios prestados por una empresa cuya actividad consiste en publicar por cualquier medio de difusión, ofertas de vestidos, confecciones y sus accesorios para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos."*. En ese contexto, la denominación solicitada **"DRESSAPP Y ETIQUETA"** se encuentra conformada por la combinación de los términos *"DRESS"* y *"APP"*, ambos de uso corriente y ampliamente conocidos por el consumidor medio. En efecto, el vocablo *"DRESS"*, perteneciente al idioma inglés, significa *"vestido"*, *"prenda de vestir"* o *"estilo"*[1], mientras que *"APP"* constituye la abreviatura de la palabra inglesa *"application"*, comúnmente utilizada para referirse a una *"aplicación"* o *"programa informático"*[2]. De ello se colige que, la denominación pretendida se limita a unir dos vocablos de carácter descriptivo, directamente relacionadas con la naturaleza, finalidad y características de los servicios que se pretende distinguir, esto es, una aplicación vinculada a vestidos, confecciones o artículos de moda.----------

Que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la marca solicitada carece de la distintividad exigida por la normativa marcaria vigente, toda vez que transmite de manera inmediata y directa al público consumidor una referencia al servicio ofrecido, sin requerir esfuerzo imaginativo alguno. Por tal motivo, el signo no puede ser considerado evocativo ni sugestivo, sino meramente descriptivo de los servicios amparados en la solicitud.----------

Que, al respecto las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan cuanto sigue: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.../...En particular, las traducciones de palabras extranjeras deben tratarse de la misma manera a efectos del examen de los motivos de denegación absolutos si el significado traducido siguiera considerándose descriptivo.../...Un signo que consista en un término en otro idioma también será rechazado si es entendido por una parte considerable del público en Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensión por el público pertinente de términos extranjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que esos términos hubiesen sido adoptados o asimilados al uso corriente por el público o los círculos comerciales del Paraguay. (...)"*.----------

[1] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/dress
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/app
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el Examen de marcas en Paraguay*. p. 119 y 120. Disponible en: http://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices/

Resolución Nº 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35. EXPEDIENTE Nº 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.----------

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho exclusivo sobre vocablos que deben permanecer disponibles para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo **"DRESSAPP Y ETIQUETA"** carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.----------

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra *"DRESS"*, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.----------

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".*[1] Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en trámite no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.082 de fecha 12 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Abg. [illegible] Portela Centurión
Directora [illegible]
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Marcarios, 12ª Ed. p. 146). Editorial La Ley*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE Nº 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DRESSAPP Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente **Nº 54627/2017**, solicitada a nombre de **START NODE S.A.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

Abg. Claudia Fabiola Gonzalez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0344

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HONEY", EXPEDIENTE 9617631, SOLICITADA POR ACERO S.A.C.I.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 439 de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2000 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 439 de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, posteriormente siendo dictada la providencia "*Providencia de Reconstitución de Expediente*" en fecha 04 de noviembre de 2025, notificándose al solicitante en fecha 18 de marzo de 2026 y al oponente en fecha 19 de marzo de 2026. ----------

Que, en fecha 30 de abril de 2026 se concede la Resolución de Reconstitución Nro. 230, notificándose al solicitante en fecha 20 de mayo de 2026 y al oponente en fecha 21 de mayo de 2026.----------

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 14 de junio de 2000. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites, desde la fecha de la emisión de la providencia de Envio a Dirección General: Con Apelación en fecha 04 de septiembre de 2000, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **HONEY**, Expediente Nº **9617631**, clase 3, solicitada por ACERO S.A.C.I.----------

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **HONEY**, Expediente Nro. **9617631**, clase 3, solicitada por ACERO S.A.C.I.----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.----------

Abog. Claudia Pamela Gonzalez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0345

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMELL FRESH", Clase 03, EXPEDIENTE N° 70745/2020, SOLICITADO POR AEROSOLES HECSPI S.A.C.I.F.I. Y DE M.Y S..----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **AEROSOLES HECSPI S.A.C.I.F.I. Y DE M. Y S.,** contra la Resolución Nº 300 de fecha 07 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 30 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **AEROSOLES HECSPI S.A.C.I.F.I. Y DE M. Y S.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 300 de fecha 07 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023, el representante convencional de **AEROSOLES HECSPI S.A.C.I.F.I. Y DE M. Y S.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, la resolución recurrida resulta injusta pues el inferior no ha considerado que la denominación SMELL FRESH constituye una expresión de fantasía, su traducción al español. "HUELE FRESCO" no es cualidad certera, sino más bien hace referencia a un aroma que evoca una fragancia fresca . Por otra parte, la solicitud presentada por mi mandante cuenta con suficientes elementos gráficos y fonéticos que la distinguen de cualquier otra. Otra muestra de que la solicitud no implica un desmedro de derechos de terceros es el hecho de que no se ha presentado persona a formular oposición. Además, mi mandante es titular de la marca SMELL FRESH en varios países de la región como Bolivia, Uruguay y Argentina. (...)"*----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de *"Todos"* los productos de la Clase 03 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar[1]. En ese sentido, la denominación solicitada **"SMELL FRESH"** se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al español sería *"smell (oler, huele)"; fresh (fresco)"*. De ello se colige que, la combinación de los dos elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

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

Que, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases que utilizan el término *FRESH* como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ADVANCED FRESH**, Clase 03, Registro N° **569649** a nombre de Colgate-palmolive Company; **FRESH UP**, Clase 03, Registro N° **594281** a nombre de Mable S.A; **REFRESH**, Clase 03, Registro N° **503279** a nombre de TROVATO C.I.S.A.; **EXTRA FRESH MINT**, Clase 03, Registro N° **617253** a nombre de KENVUE INC.; extremo que demuestra la existencia de otras marcas con dicha denominación, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

---

[1] https://nclpub.wipo.int/enc/?basis_number=&class_number=3&explanatory_notes=show&lang=es&mode=flat&notes=all&pagination=all&version=20200101

[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/smell

[3] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fresh

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0345

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMELL FRESH", Clase 03, EXPEDIENTE N° 70745/2020, SOLICITADO POR AEROSOLES HECSPI S.A.C.I.EI. Y DE M.Y S.----------

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

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 300 de fecha 07 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SMELL FRESH"**, Clase 03, **N° 70745/2020**, solicitada a nombre de **AEROSOLES HECSPI S.A.C.I.EI. Y DE M. Y S.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0346

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADE S.A. ----------

Asunción, 29 MAY 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Incade S.A** en contra en contra de la Resolución N° 3.178 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **Incade S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3.178 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 el representante convencional de **Incade S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Que, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se pretende se forma de CINCO elementos entre vocablos y elementos figurativos que forman un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente los términos que forman la marca, están acompañados de una etiqueta novedosa que los contiene formando un signo muy característico como se podrá verificar.../...Que la marca que se pretende se encuentra amparada en la clase 41 y este tipo de servicios es consumido por un sector que se detiene a observar cada uno de los productos o servicios que va a consumir; quien concurre a solicitar un servicio como el que se busca distinguir no lo hace distraída y al azar, al contrario concurre a la institución previas averiguación y estudios del mercado (...)"* ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. ----------

Abg. Carlos Pereira Cristaldo

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0346

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADE S.A. ----------

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA**" fue presentada para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclador internacional, consistentes en: *"(...)Servicios de educación, enseñanza, formación, organización y dirección de congresos, simposios, conferencias, seminarios, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, publicación electrónica de libros y periódicos en línea, publicación de textos que no sean publicitarios. Comprendidos en la clase cuarenta y uno 41 (...)".* ----------

Asimismo, la expresión complementaria "**CENTRO DE INVESTIGACIÓN**", considerados en conjunto con el elemento principal "ACADEMO", conforman una expresión global con suficiente fuerza distintiva, capaz de individualizar en el mercado los servicios amparados en la clase 41. En efecto, la denominación solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los servicios educativos, formativos o culturales comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa sobre su naturaleza, cualidades esenciales o finalidad específica. ----------

Que, en consecuencia, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "**ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA**" constituye una creación denominativa distintiva, cuya singularidad deriva de la combinación de sus elementos fonéticos, gráficos e ideológicos, los cuales, apreciados en su conjunto, le otorgan identidad propia y aptitud marcaria suficiente para acceder al registro solicitado.--------

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, se observa que la misma se compone de la denominación escrita en letras mayúsculas de color azul, incorporando en la última letra "O" la figura de un globo terráqueo, cuya base está constituida por el perfil lateral de una persona y, en la parte inferior, una mano que sostiene el conjunto de la figura. Asimismo, debajo de la denominación principal se aprecia la expresión "CENTRO DE INVESTIGACIÓN", en un tamaño menor, todo ello sobre un fondo blanco.----------



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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas **CENTRO DE INVESTIGACIÓN EPISTEME**, Registro No. 459396 a nombre de Juan Alberto Beranger; **DARVE CENTRO DE**

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0346

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADE S.A. ----------

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, Registro No. 507134 a nombre de Victor Disnael Rodas Benitez; **MARTURÍA CENTRO DE INVESTIGACIÓN,** Registro No. 469357 a nombre de Asociación Unidad Academica De Teologia (SEDE IBA) ; **CENPCI CENTRO PSICOJURIDICO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN,** Registro No. 553505 a nombre de Alma María Soledad Segovia Ramirez; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento "CENTRO" e "INVESTIGACIÓN", y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con elementos similares dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacifica con las marcas ya registradas,----------

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **INCADE S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **ACADEMO REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES** clase 16 Registro Nº 468088; **CENTRO TECNOLÓGICO AMERICANA** clase 41 Registro Nº 554316; **ESPACIO AMERICANA CENTRO TECNOLÓGICO** clase 41 Registro Nº 542574; entre otros registros. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos con denominaciones que incluyen elementos similares a la solicitada.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

Abg. Gisela Paiva Centurión
Directora General (I)
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0346

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADE S.A. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3.178 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente N° 77991/2016, solicitada a nombre de **INCADE S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0347

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y Nº 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **Zoom Communications, Inc.,** contra la Resolución Nº 938 de fecha 08 de junio de 2023 y Resolución Nº 1709 de fecha 26 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **Zoom Communications, Inc.,** e interpone Recurso de Apelación y Reconsideración en subsidio en contra de la Resolución Nº 938 de fecha 08 de junio de 2023 y Resolución Nº 1709 de fecha 26 de junio de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 31 de julio de 2025, el representante convencional de **Zoom Communications, Inc.,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, Resolución Nº 938 de fecha 08 de junio de 2023 considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2160469 Denominación ZOOMP Clase 9 Registro 532460 Titular jose E. Sosa Ciotti y Sergio Mauricio Sosa Ciotti; Expediente 2021-2160482 Denominación ZOOMP Clase 9 Registro 532464 Titular jose E. Sosa Ciotti y Sergio Mauricio Sosa Ciotti. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, la Resolución Nº 1709 de fecha 26 de junio de 2025 considera que: *"(...) Que, además, es importante resaltar que, si bien el titular de la marca solicitada ha limitado la cobertura, las marcas base de rechazo protegen todos los productos de la clase 9, hecho que hace que el criterio para la admisibilidad del registro de la marca "ZOOM" sea más riguroso, a fin de precautelar los derechos de marca con registro previo. Siendo así, esta Dirección concluye que las marcadas similitudes entre "ZOOMP" y "ZOOM" impiden que la marca solicitada cumpla con los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección solicitada(...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Al analizar la marca solicitada por mi mandante ZOOM (mixta), en comparación con las marcas antecedentes ZOOMP (denominativa) y ZOOMP (mixta), se observan diferencias visuales sustanciales que permiten descartar razonablemente cualquier riesgo de confusión o asociación indebida por parte del público consumidor./... Resulta sumamente importante destacar también que la denominación que mi mandante pretende registrar como marca: "ZOOM", corresponde nada más y nada menos que a su nombre comercial (ZOOM VIDEO*

Ing. Cynthia Yamila Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0347

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y Nº 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.

COMMUNICATIONS, INC.) .../... es de suma importancia resaltar que la marca "ZOOM" es una marca notoriamente conocida alrededor del mundo, incluso en nuestro país, para la amplia categoría de "software de computadora", específicamente en cuanto a videoconferencias se trata .../...En ese contexto, cabe señalar que la marca "ZOOM", identifica uno de los principales softwares de videoconferencia del mundo. Esta aplicación permite a los usuarios conectarse virtualmente mediante video, audio o ambos, con funciones de mensajes en tiempo real y la posibilidad de grabar las sesiones para su posterior visualización (...)"

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre las mismas.

En tal sentido, efectuado el cotejo ortográfico y fonético entre ambas denominaciones, se advierte que si bien la denominación solicitada **"Zoom"** comparte parte de su estructura gráfica con la marca registrada **"ZOOMP"**, lo cierto es que esta última incorpora la letra "P" final, elemento distintivo que modifica de manera apreciable la configuración visual y fonética del signo. Desde el punto de vista fonético, ambas denominaciones, como se puede apreciar a continuación:

Zoom *(solicitada), y*

ZOOMP *(marca base de rechazo)*

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos reviste el carácter de marca notoria. Al respecto, es sabido que una marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar dicha calificación deben conjugarse tres elementos esenciales: *la antigüedad de la marca, su uso extendido y un importante esfuerzo publicitario.* En ese sentido, **Zoom Video Communications** es una empresa estadounidense fundada en el año 2011 por Eric Yuan, con sede en San José. Es conocida principalmente por su plataforma de videollamadas y reuniones virtuales **"Zoom"**, disponible en computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas[1].

Que corresponde recordar que, cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida dentro del sector específico de los productos o servicios que distingue, [illegible] de

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications

Abg. Cristina [illegible]
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0347

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y Nº 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.----------

protección más allá del principio de prioridad registral. Asimismo, el Convenio de París establece en su artículo 6 bis una protección especial para las marcas notoriamente conocidas.----------

Que, como es sabido, la notoriedad de una marca debe ser debidamente probada. La doctrina ha señalado diversos criterios o parámetros para determinar dicha condición. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios que resultan plenamente aplicables a nuestro derecho, entre los cuales cabe mencionar: *"(...) a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca (...)"*[1].----------

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de amplio reconocimiento en diversos sectores del comercio, generando una identidad distintiva fácilmente reconocible por el público consumidor, constituyendo, en consecuencia, una marca notoria dentro del mercado nacional. En efecto, la marca solicitada ha sido objeto de uso intenso y constante, posee una amplia difusión y goza del carácter de notoria. Por lo tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la presente solicitud de registro prospere favorablemente.----------

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con los siguientes registros de marcas: **"Zoom"** Clase 38, Registro N°595692; **"Zoom"** Clase 42, Registro N°595693. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en clases relacionadas y coexistiendo con la marca**

[1] Carrocio Medina, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 1993

Dra. Claudia Fanola Cristaldo
Directora General de Asesoría Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0347

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y Nº 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.

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, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones Nº 938 de fecha 08 de junio de 2023 y Nº 1709 de fecha 26 de junio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"Zoom y Etiqueta"**, Clase 09, Expediente **Nº 29768/2022**, solicitada a nombre de **Zoom Communications, Inc.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.

Abg. Claudia Pa... Gaona
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0348

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Farmaco S.A.**, contra la Resolución Nº 2186 de fecha 31 de octubre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **Farmaco S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2186 de fecha 31 de octubre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 08 de octubre de 2019, el representante convencional de **Farmaco S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TREBOL", registrada con el número 316567 en fecha 18 de setiembre de 2008 a favor de IRIS S.A.I.C., ; Comentario: por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Es igual de importante hacer mención que la empresa IRIS S.A.I.C. no presentó ninguna oposición cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, si es que hubieran sentido que su marca o la notoriedad de la misma se veía amenazada por la solicitud de registro de la marca "TREBOLIN" que claramente, no es el caso...(...para demostrar que mi mandante no desea generar confusión entre su solicitud de marca y la marca antecedente ofrecemos la siguiente limitación de productos "Exclusivamente productos y medicamentos farmacéuticos" (...)"*.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 268102015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.----------

entre la solicitud de registro de la marca **"TREBOLIN"** Clase 05 y la marca base de rechazo **"TREBOL"** Clase 05. En ese sentido, realizando el contraste ortográfico y fonético entre las marcas mencionadas, se evidencia que la marca solicitante reproduce en el mismo orden la totalidad de las letras que conforman el único vocablo que posee en su denominación la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

TREBOLIN *(solicitada), y*

TREBOL *(marca base de rechazo)*

Que, la recurrente manifiesta en su escrito de expresión de agravios su intención de limitar la cobertura de servicios de la marca solicitada a *"exclusivamente productos y medicamentos farmacéuticos"*. Sin embargo, en el sistema no obra la solicitud de adecuación; en consecuencia, la marca en trámite de registro **"TREBOLIN"** continúa solicitando protección para *"todos"* los **productos** comprendidos en la **clase 05** del nomenclador internacional. Por su parte, la marca base de rechazo **"TREBOL"** cuenta con el registro Nº 478054 (renovación del Registro Nº 316567) para **productos** de la **clase 05** del nomenclador internacional: *"Repelentes de insectos en pomadas, líquidos y desodorantes de uso personal..."*. De la comparación se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética entre ambas denominaciones, debe sumarse el hecho de que **ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y buscan proteger los mismos productos.** Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley Nº 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes,** cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

"DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 8ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Dra. Claudia Patricia Cabello
Directora General (Interina)
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0348

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.----------

arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas analizadas**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"TREBOLIN"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"TREBOL"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2186 de fecha 31 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TREBOLIN"**, Clase 05, Expediente **N° 26810/2015**, solicitada a nombre de **FARMACO S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0349

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERERE JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **T.V. ACCION S.A.** contra la Resolución N° 1.973 de fecha 03 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2017 se presenta la representante convencional de **T.V. ACCION S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.973 de fecha 03 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 19 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2017, la representante convencional de **T.V. ACCION S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 21 de diciembre de 2017.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) 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 f)...los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación", Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "TERERÉ JERÉ" amparada para la clase 32, registrada con el n° 402.639 en fecha 28/11/147 a favor de DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A. en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, si bien no desconocemos el derecho de la marca registrada que figura como antecedente, pero lo que solicitamos es que también se reconozca el derecho de mi mandante ya que negar el registro de su marca sería un menoscabo a los derechos de la misma, teniendo en cuenta que las marcas en cuestión no guardan relación en los productos y servicios que ofrecen cada una de ellas; por lo que corresponde que se le otorgue el registro de marcas. Que, mi mandante ya posee el registro de la marca de la denominación TERERÉ JERE en la clase 35, concedida en fecha 13 de octubre del 2017 bajo Registro N° 447479, con vencimiento en fecha 28 de setiembre de 2027 (...)".*----------

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

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

Abg. Claudia Beatriz Cristaldo
Directora Gral. de Asesoría Jurídica

Resolución Nº 0349

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERERE JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese sentido, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca solicitante **"TERERE JERE"** frente a la marca base de rechazo **"TERERÉ JERÉ"**, se advierte que ambas se encuentran compuestas por los mismos vocablos, presentando una similar longitud, estructura y composición gráfica, diferenciándose únicamente por la utilización de acentos ortográficos en la marca antecedente, como se puede observar en el siguiente cotejo: ----------

TERERE JERE *(solicitada), y*
TERERÉ JERÉ *(marca base de rechazo)*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente **"TERERÉ JERÉ"** posee el registro **Nº582590** en la clase 32 con la siguiente descripción de productos: *"...Agua mineral, agua sabonizada, refrescos y gaseosas..."*; mientras que la marca en trámite de registro **"TERERE JERE"** solicita en la clase 41 la cobertura de servicios: *"...Servicios destinados a entretener, divertir y educar, comprendidos en la clase 41..."*. Del análisis comparativo surge con claridad que las marcas en cuestión se encuentran registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que una de las marcas marca identifica bebidas, en tanto la otra ampara servicios de educación, recreación y entretenimiento. Es decir, los signos se dirigen a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relación de sustitución ni competencia efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida----------

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

Que, al respecto las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9(...)"*----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 236. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v1/propiedad-industrial/marcas/directrices/

Resolución Nº 0349

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERERE JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual **T.V. ACCION S.A.**, ya cuenta con el registro de la marca **"TERERE JERE"**, bajo el N°**447479**, en la **clase 38** del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece y que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente.----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1.973 de fecha 03 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TERERE JERE"**, clase 41, Expediente **Nº 58162/2016**, solicitada a nombre de **T.V. ACCION S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot. 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0350

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN, S.A.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MADE IN JAPAN, S.A.**, contra la Resolución N° 1593 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **MADE IN JAPAN, S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1593 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 30 de junio de 2021, el representante convencional de **MADE IN JAPAN, S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de julio de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc a) Aquellos signos puedan inducir a engaño o confusión respecto de la procedencia.". Sushi es un plato típico de origen japonés basado en arroz aderezado con vinagre de arroz, azúcar y sal y combinado con otros ingredientes como pescados, mariscos y verduras.? (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, la denominación "NACIONSUSHI" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO ENGAÑOSO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación ES ENGAÑOSA, al decir de los autores argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, cuando "SE TRATA, COMO SU NOMBRE LO INDICA DE DESIGNACIONES QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE INDUCIR A ERROR RESPECTO A LA NATURALEZA, PROPIEDADES, MERITO, CALIDAD, TÉCNICAS DE ELABORACIÓN, FUNCIÓN, ORIGEN, PRECIO U OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A DISTINGUIR" .../... Que, acompaño a esta presentación copia autenticada de la Declaración jurada, debidamente legalizada de la marca "NACIONSUSHI"; donde consta el registro de la marca en países como: GUATEMALA, REPUBLICA DOMINICADNA, MEJICO Y ESTADOS UNIDOS firmada por el representante legal de la firma MADE IN JAPAN S.A. con lo cual se acredita que no es un signo QUE PUEDA INDUCIR A ENGAÑO O CONFUSIÓN...".*----

Que, corresponde a esta Dirección 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, se alla

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN, S.A.----------

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 43, especificamente para los siguientes servicios: *"...Servicios de restauración (alimentación); servicios de bar; servicios de restaurante, principalmente preparación de sushi y comida asiática en general. Clase 43 (CUARENTA Y TRES)..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"NACIONSUSHI"** se encuentra conformada por la unión de dos vocablos. Por un lado, el término *"NACIÓN"*, entendido como un conjunto de personas que comparten un mismo origen, idioma o tradición común[1]; y, por otro, el vocablo *"SUSHI"*, que identifica una comida típica japonesa elaborada principalmente a base de arroz hervido, servida en pequeñas porciones y acompañada de diversos ingredientes[2]. En este contexto, la expresión en su conjunto constituye una denominación de fantasía que no induce al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"NACIONSUSHI"** representa una creación lingüística inédita y distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de diversos vocablos que, al fusionarse, trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos *"NACIÓN"* y *"SUSHI"* pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, sin embargo, la unión particular de dichos términos en una sola expresión genera un signo con suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 43. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como engañosa.----------

En relación con el uso de términos geográficos, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan lo siguiente: *"(...) Si un signo estuviese conformado por un nombre geográfico que se refiere a un lugar, región o país famoso o notoriamente conocido por la calidad de ciertos productos o servicios que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina denegará el registro de ese nombre geográfico como marca pues presumirá que ese nombre será asociado a esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del público (...)"*. En ese contexto, aunque la marca **"NACIONSUSHI"** contiene la palabra *"NACIÓN"*, la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los servicios.----------

La denominación, no afirma ni sugiere un origen específico ni un vínculo oficial, comercial o institucional con algún estado u organización internacional. Tampoco incluye símbolos oficiales ni indicaciones protegidas. En consecuencia, el componente "NACIÓN" en este caso opera como un elemento

[1] https://dle.rae.es/nación?m=form
[2] https://dle.rae.es/sushi?m=form
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 140. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2/propiedad-industrial/marcas/directrices

Abg. Camila Pamela Cristaldo
Asesora Jurídica Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

meramente simbólico, sin capacidad para inducir una asociación concreta en la mente del consumidor respecto al origen del servicio. Por tanto, su uso tiene un carácter meramente evocativo, cumpliendo así con la función distintiva que exige el derecho marcario, sin infringir el artículo 2, inciso a) de la Ley 1294/98.----------

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **SUSHICLUB**, clase 43, Registro N° 464775 a nombre de SUSHI CLUB S.R.L. ; **ALMACÉN DE SUSHI,** clase 43, Registro N° 488915 a nombre de RAUL KENYI GOTO ALVAREZ; **ECOSUSHI,** clase 43, Registro N° 560580 a nombre de CINTHIA OBERMANN; **EL JAPO SUSHI,** clase 43, Registro N° 551402 a nombre de CARLOS ANDRÉS MARRERO VILLALBA; extremo que demuestra que el vocablo *"SUSHI"* es de uso común en el rubro.----------

Que, siendo así, el vocablo *"SUSHI"* 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"*.----------

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas* que: "(...)*Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y ciudades (...)*". En la misma línea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha

[1] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Ed. La Ley, Asunción, 2008, pag. 110.

Abg. Claudia Ferreira Coronado
Directora General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0350

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN, S.A.

tratado *"la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa"*.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra conformada por una bandera bicolor (rosa y naranja) que en su lado izquierdo posee una estrella de color blanco con un pez en el centro de color naranja, por debajo la denominación con una tipografía especial y los mismos tonos de la bandera, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada



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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1593 del 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NACIONSUSHI Y ETIQUETA"**, Clase 43, Expediente N° **80718/2018**, solicitada a nombre de **MADE IN JAPAN, S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0351

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **SUPER SEMILLAS S.A.**, contra la Resolución Nº 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de **SUPER SEMILLAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de diciembre de 2022, el representante convencional de **SUPER SEMILLAS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de enero de 2023.----------

C O N S I D E R A N D O :

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En ese sentido, debemos resaltar que la marca solicitada por mi mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativa de los productos que pretende proteger. Recordemos lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 1294/98, que expresamente dice: Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o servicio, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica. En este sentido, afirmamos que la denominación solicitada cumple con los requisitos legales exigidos por la ley de marcas,. además cabe destacar que la solicitud cuenta con otros elementos que la convierten en un slogan y con una etiqueta que la distingue(...)"*----------

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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS 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 **"SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA"** resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. ----------

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de <u>productos</u> comprendidos en la <u>clase 31</u> del nomenclador internacional, específicamente de ***"Semillas"***. En ese contexto, del examen integral del signo solicitado surge que este se encuentra conformado por los vocablos *"SUPER"*, término que evoca ideas de excelencia, superioridad o preeminencia[1], y *"ÉXITO"*, expresión asociada comúnmente a nociones de renombre, notoriedad o resultados favorables[2]. A ello se suma el elemento predominante "SEMILLAS", que constituye precisamente la designación directa del producto que se pretende proteger. Por consiguiente, la combinación de tales términos conforma una expresión que transmite de manera inmediata, directa y evidente la idea de semillas de calidad superior o destinadas a producir resultados exitosos. En consecuencia, el signo solicitado no posee la aptitud distintiva necesaria para individualizar un origen empresarial determinado, sino que se limita a describir cualidades o expectativas inherentes a los productos ofrecidos.----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan cuanto sigue: *"(...) La Oficina debe evaluar el carácter distintivo de las marcas conformadas por lemas, eslóganes o frases usando los mismos criterios aplicables a otros tipos de signos.Un lema será objetable por falta de distintividad si transmitiera simple y directamente información sobre el tipo, la calidad, el propósito u otras características de los productos o servicios. Habrá falta de carácter distintivo cuando el público pertinente percibiera al lema, eslogan o frase como una mera fórmula laudatoria, promocional o publicitaria, no como un signo distintivo de productos o servicios en el comercio.../...Por ejemplo, frases como las siguientes no serían distintivas y no podrían registrarse como marcas: "Samsung, el mejor móvil para ti", para teléfonos móviles y equipos celulares; "McDonald's me encanta", para alimentos preparados o servicios de restauración; "Máximo servicio y excelente confort", para servicios de alojamiento y hotelería.(...)* En otra parte del material expresa igualmente: *(...) 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 <u>términos laudatorios que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios</u>, 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 <u>no podría registrarse como marca para esos productos o servicios</u>. 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*

---

[1] https://dle.rae.es/super-?m=form

[2] https://dle.rae.es/%C3%A9xito?m=form

[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 58, 59 y 60. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3.1/propiedad-industrial/marcas-directrices/

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

Resolución N° 0351

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.----------

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, a lo expuesto precedentemente se suma el análisis de la etiqueta acompañada, la cual tampoco incorpora elementos con suficiente fuerza distintiva capaces de desvirtuar el carácter descriptivo del conjunto marcario. En efecto, se limita a incluir, en su parte superior, la figura de tres hojas en color bordo, mientras que en el centro resalta, en mayor tamaño, la expresión "SUPER", acompañada inmediatamente debajo por la palabra "SEMILLAS" en distintas tonalidades de verde. Finalmente, en la parte inferior se incorpora la frase "LAS SEMILLAS DEL ÉXITO", de evidente contenido laudatorio y promocional. Por ende, los elementos gráficos, cromáticos y tipográficos utilizados no resultan suficientes para dotar al signo de distintividad autónoma, pues se limitan a reforzar visualmente el significado descriptivo y laudatorio de las expresiones denominativas analizadas. Así, apreciado en su conjunto, el signo solicitado continúa transmitiendo de forma inmediata al consumidor la idea de semillas de calidad superior o destinadas a obtener resultados favorables, sin permitir identificar un origen empresarial específico. Por ello, la etiqueta presentada carece igualmente de aptitud distintiva.----------

Marca solicitada



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, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos.----------

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,*

Resolución N° 0351

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.

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]. El subrayado es nuestro.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del Art. 2 y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 31, Expediente **N° 57651/2021**, solicitada a nombre de **SUPER SEMILLAS S.A.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 8ª Ed., CABA, Abeledo-Perrot, 2017 – Pag. 76

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0352

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** en contra de la Resolución N° 322 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 322 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 13 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 11 de julio de 2024, la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** expresó agravios; dictándose en fecha 19 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.----------

Que, en fecha 11 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de **RIOS REPUESTOS RG S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición NITOYO (Reg. N° 422.507) protege todos los productos de la clase 12, existiendo identidad de clases y además de productos y servicios, con la marca solicitada NITOMO Y ETIQUETA, que protege, Importación, exportación, comercialización y venta de repuestos y accesorios para vehículos, para la clase relacionada 35. Que, al visualizar/pronunciar de seguido las denominaciones marcarias se notan los parecidos gráficos y auditivos, dejan similar recuerdo e impresión. Además, pretenden identificar productos/servicios relacionados, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas; esta dirección estima que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad exigidos por nuestra legislación marcaria. Que, la presente solicitud de registro de marca NITOMO Y ETIQUETA, no reúne los requisitos indispensables para su prosecución de trámites en la pretendida clase 35, sin afectar los derechos del registro de la marca NITOYO (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)Nada más alejado de la verdad pues existe al contrario de lo afirmado una amplia diferencia que la hace totalmente disímil justamente bastara al pronunciar una seguida de la otra, NITOMO, NITOYO son fonéticamente, gráficamente y visualmente distintos no basta el hecho de compartir la denominación*

Resolución Nº 0352

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.----------

principal "NITO" para determinar que la denominación NITTOMO es repetida de manera secuencial como lo pretende la adversa y como considero el inferior. Además la denominación que al momento de analizar se deberá realizar en su conjunto, no letra por letra, lo que mi mandante pretende registrar es NITOMO. Debemos destacar que ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo. De conformidad a lo mantenido como principio general del Derecho Marcario, determinando que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyeren en su conjunto, no sólo deben cotejarse las letras, que como en este caso particular entre las marcas: "NITOYO" con "NITOMO", que se encuentran cierta familiaridad gramatical, en ambos prefijos común: "NITO", pero verificando "el todo", existen más diferencias que coincidencias, como en las desinencias "YO" y "MO", gramaticalmente y fonéticamente, pues al pronunciar el sonido es distinto, lo captado por la visión, otorga un mayor porcentaje de diferenciación, y conceptualmente tienen variedad, pues la palabra "NITOMO" termina con MO por más que fonéticamente son idénticas, visualmente y ortográficamente son totalmente distintas (...)".----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"(...) Consideramos innecesario realizar un cotejo detallado de las denominaciones enfrentadas, pues, contrariamente a lo manifestado por el apelante al decir que "visualmente y ortográficamente son totalmente distintas", la extrema similitud está a simple vista tanto en el plano visual, gráfico, fonético y conceptual: en el ámbito visual y gráfico es innegable el hecho de que las denominaciones comparten las mismas consonantes y las mismas vocales, exactamente en la misma disposición, diferenciándose en sólo una consonante.../.... En el plano gráfico, ambas denominaciones poseen logotipo, sin embargo, el solicitante ha presentado su marca con un logotipo muy similar al de mi representada, usando letra imprenta mayúscula, con la misma tipografía de letra, más allá del color utilizado.../... las marcas son prácticamente idénticas y, si esto fuera poco, comercializan el mismo rubro de productos y están dirigidas al mismo sector de consumidores. La marca de mi representada protege "todos" los productos de la clase 12, siendo sumamente conocida justamente en el rubro de los repuestos, autopartes y accesorios, por haberse iniciado en dicho ámbito desde el año 1980 en nuestro país(...)*----------

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

Que, del análisis ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"NITTOMO" (Clase 35)** reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que integran la marca oponente **"NITOYO" (Clase 12)**, siendo la única variación el reemplazo de las consonantes *"M"* y *"Y"*, diferencia insuficiente para neutralizar el riesgo de confusión o asociación indirecta en el público consumidor. En efecto, ambas denominaciones coinciden en su estructura gramatical, extensión y configuración visual, derivada de la coincidencia en la secuencia inicial *"NITO"* y en su terminación *"O"*, elementos que predominan en la percepción global del signo y generan una impresión de conjunto altamente similar.-----

Desde el punto de vista fonético, las marcas exhiben una pronunciación semejante, al compartir idéntico número de sílabas, acentuación y sonoridad. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen

Nora Cecilia García Chaparro
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0352

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:

"NITOMO" (marca solicitada)
"NITOYO" (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la *marca solicitada* pretende la cobertura de **servicios** de la **clase 35**: *"...Importación, exportación, comercialización y ventas de repuestos y accesorios para vehículos..."*; mientras que la *marca oponente* posee el registro **N° 633.377** de *"todos"* los **productos** de la **clase 12**, la cual comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan vinculadas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que además recaen sobre productos y servicios relacionados, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización y puntos de venta, incrementando así las probabilidades de asociación entre la marca solicitada y la marca oponente.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*[2]

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre las mismas. Asimismo, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va Ed. Pág. 454.

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

Resolución N° 0352

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 322 de fecha 07 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"NITOMO Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° **46249/2020**, solicitada a nombre de la firma **Daniel Naoki Izawa Kon.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0353

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE Nº 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** en contra de la Resolución Nº 323 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 323 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 13 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 05 de junio de 2024, la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** expresó agravios; dictándose en fecha 06 de junio 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 11 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de **RIOS REPUESTOS RG S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición NITOYO (Reg. Nº 422.507) protege todos los productos de la clase 12, existiendo identidad de clases y además de productos y servicios, con la marca solicitada NITOMO Y ETIQUETA, que protege exclusivamente repuestos para vehículos y autopartes, para misma clase 12. Que, de esta forma resulta evidente la semejanza, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere, novedad, especialidad y originalidad (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)Nada más alejado de la verdad pues existe al contrario de lo afirmado una amplia diferencia que la hace totalmente distinta justamente bastara al pronunciar una seguida de la otra, NITOMO, NITOYO son fonéticamente, gráficamente y visualmente distintas no basta el hecho de compartir la denominación principal "NITO" para determinar que la denominación NITTOMO es repetida de manera secuencial como lo pretende la adversa y como considero el inferior. Además la denominación que al momento de analizar se deberá realizar en su conjunto, no letra por letra, lo que mi mandante pretende registrar es NITOMO. Debemos destacar que ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor,*

Resolución N° 0353

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo. De conformidad a lo mantenido como principio general del Derecho Marcario, determinando que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyeren en su conjunto, no sólo deben cotejarse las letras, que como en este caso particular entre las marcas: "NITOYO" con "NITOMO", que se encuentran cierta familiaridad gramatical, en ambos prefijos común: "NITO", pero verificando "el todo", existen más diferencias que coincidencias, como en las desinencias "YO" y "MO", gramaticalmente y fonéticamente, pues al pronunciar el sonido es distinto, lo captado por la visión, otorga un mayor porcentaje de diferenciación, y conceptualmente tienen variedad, pues la palabra "NITOMO" termina con MO por más que fonéticamente son idénticas, visualmente y ortográficamente son totalmente distintas (...)".

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"(...) Consideramos innecesario realizar un cotejo detallado de las denominaciones enfrentadas, pues, contrariamente a lo manifestado por el apelante al decir que "visualmente y ortográficamente son totalmente distintas", la extrema similitud está a simple vista tanto en el plano visual, gráfico, fonetico y conceptual: en el ámbito visual y gráfico es innegable el hecho de que las denominaciones comparten las mismas consonantes y las mismas vocales, exactamente en la misma disposición, diferenciándose en sólo una consonante.../... En el plano gráfico, ambas denominaciones poseen logotipo, sin embargo, el solicitante ha presentado su marca con un logotipo muy similar al de mi representada, usando letra imprenta mayúscula, con la misma tipografía de letra, más allá del color utilizado.../... las marcas son prácticamente idénticas y, si esto fuera poco, se encuentran en la misma clase 12 protegiendo exactamente los mismos productos. La marca de mi representada protege "todos" los productos de la clase,s siendo sumamente conocida justamente en el rubro de los repuestos y autopartes, por haberse iniciado en dicho ámbito desde el año 1980(...)*

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

Que, del análisis ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"NITOMO" (Clase 12)** reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que integran la marca oponente **"NITOYO" (Clase 12)**, siendo la única variación el reemplazo de las consonantes *"M"* y *"Y"*, diferencia insuficiente para neutralizar el riesgo de confusión o asociación indirecta en el público consumidor. En efecto, ambas denominaciones coinciden en su estructura gramatical, extensión y configuración visual, derivada de la coincidencia en la secuencia inicial *"NITO"* y en su terminación *"O"*, elementos que predominan en la percepción global del signo y generan una impresión de conjunto altamente similar.

Desde el punto de vista fonético, las marcas exhiben una pronunciación semejante, al compartir idéntico número de sílabas, acentuación y sonoridad. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:

"NITOMO" (marca solicitada)
"NITOYO" (marca oponente)

Resolución N° 0353

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la *marca solicitada* pretende la cobertura de **productos** de la **clase 12**: *"...**Exclusivamente repuestos para vehículos y autopartes...**"*, mientras que la *marca oponente* posee el registro **N° 633377** de **"todos"** los **productos** de la **misma clase** del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que además recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*[1]

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

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

Abg. Claudia Pereira Custodio
Directora General (I) Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
[2] OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2013. 8va. Ed. Pag. 438.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0353

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 323 de fecha 07 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"NITOMO Y ETIQUETA"**, clase 12. Expediente N° **46250/2020**, solicitada a nombre de la firma **Daniel Naoki Izawa Kon.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0354

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase 9, EXPEDIENTE Nº 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.,** contra la Resolución Nº 2.489 de fecha 17 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2.489 de fecha 17 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 24 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 26 de junio de 2018, el representante convencional de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone 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, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...)Que, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta la modificación de la denominación de la marca solicitada a: D POS-BEPSA indicando de este modo el origen de los productos a distinguir; así como también señalando el hecho no menos relevante de que mi mandante ya es titular de la marca DI POS en la misma clase 9 bajo Nº 442.479 de fecha 11 de julio del 2017, y de las marcas D POS en clases 35, 36 y 38 bajo Nos. 442.481, 442.482 y 442.483 respectivamente. Antecedentes de dichos registros obran en vuestras oficinas y desde ya pido se traigan a la vista para la verificación correspondiente".*----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 reguladora, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para *"todos"* los **productos** comprendidos en la **clase 09**. En ese sentido, la denominación solicitada **"D POS"** se compone de una letra "D" y de la abreviatura "POS" correspondiente a la expresión inglesa "*point of sale*" que en español significa "punto de venta". En este contexto, la unión de ambos elementos conforma una expresión de carácter fantasioso que, considerada en su conjunto, posee suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado los productos amparados en la clase 09. En efecto, la denominación solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los productos comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa e inmediata sobre su naturaleza, cualidades esenciales o finalidad específica.----------

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura de *"todos"* los **productos** de la **clase 09**. En ese sentido, la denominación solicitada **"D POS"** se compone de una letra y un vocablo del idioma inglés que traducidos al español sería *"forma abreviada de "point of sale": punto de venta"*. En este contexto, la unión de ambos elementos conforman una expresión fantasiosa y que considerados en conjunto poseen suficiente fuerza distintiva, capaz de individualizar en el mercado los servicios amparados en la clase 09. En efecto, la denominación solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los productos comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa sobre su naturaleza, cualidades esenciales o finalidad específica. ----------

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **D! POS clase 09**

[1] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pos

Abg. Claudia García Candido
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0354

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase 9, EXPEDIENTE N° 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.

Registro Nº 442479; **D POS clase 35** Registro Nº 442481; **D POS clase 36** Registro Nº 442482, **D POS clase 36** Registro Nº 442482, **D POS clase 38** Registro Nº 442483, **D POS clase 38** Registro Nº 442483, **DI POS clase 35** Registro Nº 442480, **DI POS clase 36** Registro Nº 447261, **DI POS clase 38** Registro Nº 447191. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2.489 del 17 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"D POS"**, Clase 09, Expediente N° **38269/2016**, solicitada a nombre de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

Gisela Pereira Giraldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **AJ S.A Calidad Ante Todo** contra la Resolución N° 1157 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 03 de noviembre de 2022 se presenta la representante convencional de **AJ S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1157 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 09 de febrero de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de **AJ S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 14 de octubre 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 11 de diciembre de 2023, el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2023. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, entre la marca solicitada vs. la marca registrada nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98. [...] La marca solicitada AJ Y ETIQUETA presentada por Ajinomoto Co. Inc. reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que existirá posibilidad de confusión en el público consumidor" (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **AJ S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Al solo observar las marcas en pugna AJ VIERCI vs AJ no existe ninguna distintividad entre las mismas, dejaine el mismo recuerdo y continua A quo que la solicitante pretende proteger sus productos para la clase 05 mientras que la oponente en la 29; en este punto hago una referencia especial ya que ambas clases se encuentran relacionadas, los productos de la clase 05 cubre los alimentos y sustancias dietéticas, alimentos para bebés y suplementos alimenticios para personas mientras que la clase 29 cubre productos alimenticios por lo que consideramos que ambas marcas no podrán coexistir pacíficamente en el mercado por que existen más semejanzas que diferencias (...)".*----------

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : *"(...) Que es un absurdo el pretender siquiera pensar, que uno recurriría a un supermercado para adquirir un producto farmacéutico, o a una farmacia*

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

para proveerse de panificados.../... Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FÍSICA, el cual es el siguiente: Las iniciales de la marca "A.J." hace referencia a las iniciales del nombre "ANTONIO JUAN", POR LO QUE LA MARCA DEBERÍA LLEVAR LA MENTE DEL CONSUMIDOR A LA SIGUIENTE IMAGEN MENTAL "ANTONIO JUAN VIERCI" .../...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 y como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA.../... Por otro lado, la firma AJINOMOTO de mi poder otorgante ha adquirido notoriedad mundial como marca corporativa, así como marca utilizada en productos de la firma representada (...)".----------

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 **"AJ Y ETIQUETA" (Clase 05)** reproduce íntegramente las letras "A" y "J", las cuales constituyen el elemento inicial de la marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 29,30,31 y 33)**, diferenciándose únicamente en que, en esta última, dichas letras se encuentran separadas por un punto intermedio, lo que les otorga el carácter de iniciales de un nombre, acompañadas además del vocablo "VIERCI", mientras que en la marca solicitada las letras aparecen unidas y sin puntos, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

AJ Y ETIQUETA *(marca solicitada), y*
A.J. VIERCI *(marca oponente)*

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas vigentes a la fecha de la presente resolución: **"A.J. VIERCI"** Registro N° 594851 para *"todos"* los productos de la **clase 29**, el cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo; **"A.J. VIERCI"** Registro N° 594852 para *"todos"* los productos de la **clase 30**, el cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos. Por su parte, la marca en trámite de registro **"AJ Y ETIQUETA"** solicita la cobertura en la **clase 05** para *"Suplementos nutricionales; suplementos dietéticos; suplementos minerales alimenticios; suplementos dietéticos para animales; suplemento dietético para el ganado; aditivos de piensos de ganado para fines suplementarios de nutrición; aditivos de piensos de ganado para uso veterinario; productos farmacéuticos; medicamentos para uso humano; aminoácidos para uso médico; sales para uso médico; preparaciones vitamínicas; vendas adhesivos; pañales para bebés [servilletas]; leche en polvo para bebés; alimentos para bebés; harina láctea para bebés; cotonetes para uso médico; pañales para incontinentes; tónicos [medicamentos]; fungicidas;*

Resolución Nº 355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

biocidas; desinfectantes; medicamentos para uso veterinario; toallas sanitarias; colirio; almohadillas para el pecho; cápsulas para medicamentos; preparaciones contra la polilla; alimentos dietéticos para uso médico; bebidas dietéticas para uso médico; medio de crecimiento celular para uso médico, comprendidos en la clase 05 (CINCO)". De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada constituye una marca mixta, en atención a que se encuentra compuesta por una etiqueta diferenciadora que incorpora la denominación en una tipografía especial de color rojo, dispuesta sobre un fondo blanco, otorgándole una impresión visual propia y distintiva. Por su parte, conforme se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes son de naturaleza denominativa, careciendo de elementos gráficos o figurativos que acompañen su denominación. En consecuencia, dichas diferencias gráficas y compositivas contribuyen de manera suficiente a distinguir los signos enfrentados en el mercado. ----------

Marca Solicitada	Marca Oponente
Comer Bien, Vivir Bien. Aj AJINOMOTO	*denominativas*

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"*. ----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"Aj AJINOMOTO"** Clase 29; Registro N°567010; **"Aj**

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

Abg. Claudia Farrell Giraldi
Directora General Interina

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

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; entre otros registros. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, 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."*[1]. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1157 de fecha 31 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"AJ Y ETIQUETA"**, Clase 05, Expediente N° **58556/2017**, solicitada a nombre de **AJINOMOTO CO., INC.**----------

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

Abg. Dora Echeverría Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0356

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58573/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Ajinomoto Co., Inc.** contra la Resolución N° 63 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 17 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **Ajinomoto Co., Inc.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 63 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 20 de mayo de 2022, el representante convencional de **Ajinomoto Co., Inc.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de junio de 2022 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 31 de marzo de 2023, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de **Aj S.A. CALIDAD ANTE TODO**. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 02 de mayo de 2023. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA clase 32 (solicitada) y A.J VIERCI clase 33 (oponente), nos damos cuenta de que la marca solicitada reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada además de la existencia de relación entre las clases en que las marcas han sido depositadas, por lo que existe un gran riesgo de confusión entre ambas marcas, ya que tanto la denominación, como la clase de las mismas resultan muy similares. Por lo que se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 2 de la ley 1294/98.(...)".*----------

Que, se agravia el apelante **Ajinomoto Co., Inc.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) La denominación "A.J VIERCI", tiene un concepto totalmente diferente, primero por ser una marca denominativa, INDICATIVA DE UNA PERSONA Y UNA FAMILIA ESPECÍFICA, Y HOY DÍA UN "GRUPO" COMERCIAL, cuyo significado es, como ya lo dijimos ANTONIO JUAN VIERCI, ideológicamente hablando son conceptos muy disímiles. VISUALMENTE HABLANDO, LAS MARCAS DE LA OPONENTE SON EMINENTEMENTE DENOMINATIVAS. LAS SOLICITUDES DE MI REPRESENTADA SON MIXTAS: DENOMINACIÓN + LOGO CARACTERÍSTICO Y DIFERENCIADOR. (...)".*----------

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el oponente **Aj S.A. CALIDAD ANTE TODO** entre otros argumentos contesta : *"(...) Que, si bien es cierto que la marca solicitada por la contraparte posee un logo "característico y diferenciador", sigue siendo un mero componente que no termina dando suficiente*

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

Resolución Nº 0356

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE Nº S8573/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

para agregar el elemento novedoso a la solicitud de registro. A esto debe sumarse el hecho de que lo más "característico y diferenciador" del logo es la palabra "Aj" reconocida inicial de mi mandante y de su grupo comercial. (...)".----------

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 opuonente.----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 32)** reproduce únicamente las letras iniciales "A" y "J", que conforman la denominación de la marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 29,30,31 y 33)**. Sin embargo, en la marca oponente, las letras aparecen separadas por un punto intermedio, circunstancia que les confiere el carácter de iniciales de un nombre, acompañadas además del vocablo distintivo "VIERCI"; mientras que, en la marca solicitada, las letras se presentan unidas, sin puntos, e integradas junto al término "AJINOMOTO", conformando así una estructura denominativa claramente diferenciada. Asimismo, desde el punto de vista fonético, las denominaciones enfrentadas presentan sonoridades, ritmos y acentuaciones notoriamente distintos. En consecuencia, de una apreciación global y de conjunto de las marcas en pugna, surgen diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor medio, tanto en su extensión como en su estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

A**J AJINOMOTO** *(marca solicitada)*, y
A**.J. VIERCI** *(marca oponente)*

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"(...)".*----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 246. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/ui/2-propiedad-industrial/marcas-directrices

Abg. Claudia [illegible]
[illegible]
Dirección [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58573/2017, 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"*[1]. En ese sentido, las marcas examinadas en su conjunto, no presentan 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 dos 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 disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.----------

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
Aj AJINOMOTO	*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"** Clase 29, Registro N°567010; **"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 Y ETIQUETA"** Clase 32, Registro N°461569; **"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."*[2]. ----------

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2013.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 5ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007 –

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0356

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58573/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 63 de fecha 24 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA"**, Clase 32, Expediente **N° 58573/2017**, solicitada a nombre de **AJINOMOTO CO., INC.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución N° 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 30 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 20 de abril de 2022, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de abril de 2022 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 01 de agosto de 2022 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 05 de septiembre de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas. Que, basta visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes gráficas que existen. (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) que el Inferior no tuvo en cuenta al momento de emitir su resolución, y que son, primeramente que mi representación tiene MAYOR Y MEJOR DERECHO, para inscribir la marca INGCO, a su nombre, en la Clase 11, puesto que ya existe la marca "INGCO" e "INGCO" Y ETIQUETA inscripta en el extranjero, en varios países, entre ellos CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PERU, ESPAÑA e incluso teniendo su propia pág. Web en Paraguay y en FACEBOOK.../... Que podemos constatar que ni en sus raíces, ni en sus desinencias hay atisbo alguno de similitud, la marca de mi poder otorgante comienza con una vocal, la "I" en cambio la adversa con la consonante "N". Si observamos sus tres primeras letras tenemos ING- SOLICITUD PRESENTADA. NGO- REGISTRO OPONENTE. Extensivamente o métricamente comparando tenemos que la marca oponente posee TRES LETRAS - DOS CONSONANTES Y UNA VOCAL".*----------

Ing. Christian David González
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"INGCO" (Clase 11)** frente a la marca oponente registrada **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (*I-N-G-C-O*), a diferencia de la marca oponente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (*N-G-O*), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio.Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "INGI-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: ----------

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

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

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 sonido de*

Abg. Claudia Fabiola Ramírez
Directora General de Asuntos Marcarios
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 01853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN/(...)".

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada **"INGCO" (Clase 11)** cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)** poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 206. 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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
INGCO	NGO

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 606 de fecha 22 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INGCO Y ETIQUETA"**, Clase 11, Expediente N° **03853/2018**, solicitada a nombre de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** ----------

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

Abg. Claudia Patricia [illegible]
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución 0358

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución N° 98 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 98 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 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 25 de abril de 2024 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 03 de mayo de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas. Que, la marca solicitada INGCO Y ETIQUETA pretende identificar productos de la clase 9; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. Que, basta visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes gráficas que existen, dejan similar recuerdo e impresión(...)".*

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Entre los países en los cuales tenemos registros obran los siguientes: Japón, China, Corea del Sur, Thailandia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malasia, Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albania, Túnez, EEUU, Mozambique, Vietnam, Francia, India, Marruecos, entre numerosos países más y en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial.../...Cabe agregar que a nivel internacional la marca "INGCO Y ETIQUETA" de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción. "*

Abg. Cláudia Patricia [illegible]
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"INGCO" (Clase 09)** frente a la marca opomente registrada **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (*I-N-G-C-O*), a diferencia de la marca opomente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (*N-G-O*), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio.Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca opomente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:----------

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

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

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 orden de*

Abg. Rogelio Arrom Cristaldo
Director General Interino
Dirección General Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0358

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

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

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada **"INGCO" (Clase 09)** cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)** poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:----------

Abg. Claudia Noemí Cristaldo
Dirección General Ejecutiva
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 306 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2-1/propiedad-industrial/marcas/directrices/

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0358

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE Nº 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
INGCO	NGO

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 98 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INGCO Y ETIQUETA"**, Clase 09, Expediente Nº **03854/2018**, solicitada a nombre de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Claudia P[illegible]
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0359

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA". Clase 08. EXPEDIENTE Nº 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución Nº 97 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

R E S U L T A:

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 97 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 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 25 de abril de 2024 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 03 de mayo de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas.../...la marca oponente NGO Y ETIQUETA se halla inscripta en la clase 9,11, 7 y otras clases; los productos que pretenden identificar se hallan relacionados, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor (...)".*

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Entre los países en los cuales tenemos registros obran los siguientes: Japón, China, Corea del Sur, Thailandia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malasia, Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albania, Túnez, EEUU, Mozambique, Vietnam, Francia, India, Marruecos, entre numerosos países más y en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial.../...Cabe agregar que a nivel internacional la marca "INGCO Y ETIQUETA" de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción. ".*

Carlos Ramón Cristaldo
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0359

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N° 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"INGCO" (Clase 08)** frente a la marca oponente registrada **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (*I-N-G-C-O*), a diferencia de la marca oponente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (*N-G-O*), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: ----------

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

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

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*

Abg. Claudia Portillo Cristaldo
Directora General Asistente
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0359

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N° 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

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

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada **"INGCO" (Clase 08)** cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)** poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 299. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0359

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N° 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
INGCO	NGO

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 97 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INGCO Y ETIQUETA"**, Clase 08, Expediente N° **03855/2018**, solicitada a nombre de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0360

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución N° 410 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 410 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 01 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 20 de abril de 2022, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de abril de 2022 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 01 de agosto de 2022 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 05 de septiembre de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas. Que, basta visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes gráficas que existen(...)".*----------

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) que el Inferior no tuvo en cuenta al momento de emitir su resolución, y que son, primeramente que mi representación tiene MAYOR Y MEJOR DERECHO, para inscribir la marca INGCO, a su nombre, en la Clase 07, puesto que ya existe la marca "INGCO" e "INGCO" Y ETIQUETA inscripta en el extranjero, en varios países, entre ellos CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PERU, ESPAÑA e incluso teniendo su propia pág. Web en Paraguay y en FACEBOOK.../... Que podemos constatar que ni en sus raíces, ni en sus desinencias hay atisbo alguno de similitud, la marca de mi poder otorgante comienza con una vocal, la "I" en cambio la adversa con la consonante "N". Si observamos sus tres primeras letras tenemos ING- SOLICITUD PRESENTADA. NGO- REGISTRO OPONENTE. Extensivamente o métricamente comparando tenemos que la marca oponente posee TRES LETRAS - DOS CONSONANTES Y UNA VOCAL".*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0360

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"INGCO" (Clase 07)** frente a la marca oponente registrada **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (*I-N-G-C-O*), a diferencia de la marca oponente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (*N-G-O*), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio.Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:

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

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

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*

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

Resolución N° 0360

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

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

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.----------

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada **"INGCO" (Clase 09)** cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)** poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:----------

Abg. [illegible] Pereira Criscuolo
Directora General Interina
Dirección General Temporal Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[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/2/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0360

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

Marca Solicitada

INGCO

Marcas Oponentes

NGO

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 410 de fecha 03 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INGCO Y ETIQUETA"**, Clase 07, Expediente N° **03856/2018**, solicitada a nombre de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**----------

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

Ing. Sandra Patricia Saguier
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0361

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución N° 99 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 99 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 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 25 de abril de 2024 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 01 de mayo de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológica; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas.../...la marca oponente NGO Y ETIQUETA se halla inscripta en la clase 7 que comprende principalmente las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores; como puede verse los productos que pretende identificar se hallan relacionados, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Entre los países en los cuales tenemos registros obran los siguientes: Japón, China, Corea del Sur, Thailandia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malasia, Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albania, Timor, EEUU, Mozambique, Vietnam, Francia, India, Marruecos, entre numerosos países más y en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial. /...Cabe agregar que a nivel internacional la marca "INGCO Y ETIQUETA" de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la misma construye una multinacional en plena producción. "*----------

Resolución N° 0361

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.----------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"INGCO" (Clase 06)** frente a la marca oponente registrada **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (*I-N-G-C-O*), a diferencia de la marca oponente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (*N-G-O*), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:----------

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

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

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 número de*

Resolución N° 0361

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1]*(...)".*

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada **"INGCO" (Clase 06)** cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)** poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diferente, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 206. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/archivos/2/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0361

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
INGCO	NGO

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 99 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INGCO Y ETIQUETA"**, Clase 06, Expediente N° **03857/2018**, solicitada a nombre de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Ofelia Fanola Cubilla
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial