

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 N° 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 pudo observarse en el conejo 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)."


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 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 inscrita 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".-----

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 Sundaram Clayton Limited.

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

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. -----


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

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 COMPAÑÍA DE SUIZA. —————

Asunción, **29 MAY 2026**

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: —————

RESULTA:

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 N° 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. —————

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 "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." —————

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 COMPAÑÍA 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 extranjero, 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

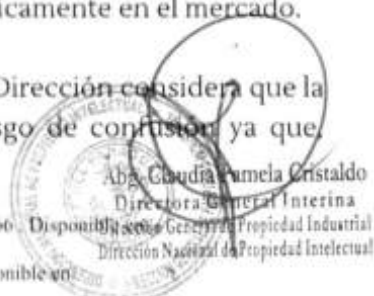
GNB (marca base de rechazo)

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 ALEOSAN¹(...)".-----

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,

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 (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 249. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0293**

POR LA CUAL SE REVOKA 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
RESUELVE**

- 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.** -----




Claudia Pamela Cristaldo
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. —

Asunción, **29 MAY 2026**

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 03, 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 similares 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, fijese 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 bien sabido que estas clases


Abg. Claudia Pamela Cristallo
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. —

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 plenamente 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 un término de

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. —

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"* —

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, ahondando 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)"¹. —

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

² Universidad Europea. Asepsia: qué es, tipos y técnicas (10 de octubre de 2025)

<https://universidadeuropea.com/blog/que-es-asepsia/>

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



Resolución N° **0294**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 190 DE FECHÁ 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASEPXIA 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."* —

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"*. —

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*

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

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

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 (...)."*⁶ -----

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
RESUELVE

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

⁶ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

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:

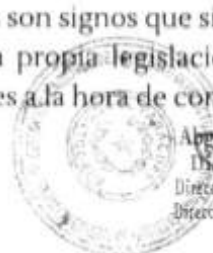
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma 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


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial
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° 51290/2015, 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 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, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. -----

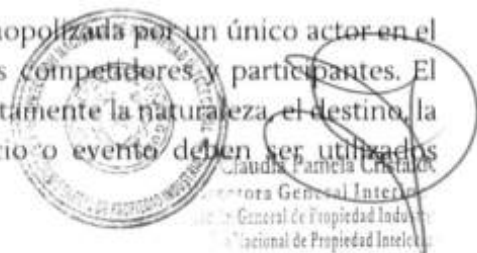
Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro? -----

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 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



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
RESUELVE:**

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 607 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 38, Acta N° 51290/2015, solicitada a nombre de RUNA PARAGUAY S.R.L. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

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 MEI.-----

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 "*Expresar 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.-----

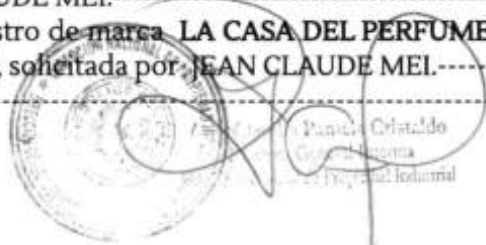
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

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 N° **1552320**, clase 3, solicitada por **JEAN CLAUDE MEI**.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de marca **LA CASA DEL PERFUME Y ETIQUETA**, Expediente N° **1552320**, clase 3, solicitada por **JEAN CLAUDE MEI**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----



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, 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, 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, específicamente: "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 transportel, 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, informaciones

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 través 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. --


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

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.-----


Abig. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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.

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 alojamiento, servicios de agencias de viajes que efectúan reservas de hoteles, servicios de reserva de alojamiento temporal prestados por

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

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**.-----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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. GRAMOCIL - 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 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)."* -----

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



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. -----

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."* -----

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.º 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*

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

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 ALEOSAN³(...)"-----

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
RESUELVE**

- 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. -----


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

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

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 -----

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, específicamente 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.-----

Resolución N° **0300**

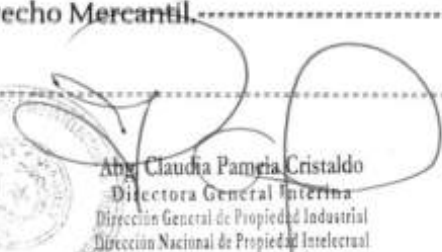
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2244 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82140/2016, SOLICITADA POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL. -----

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
RESUELVE**

- 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.** -----




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

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 2026

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. —

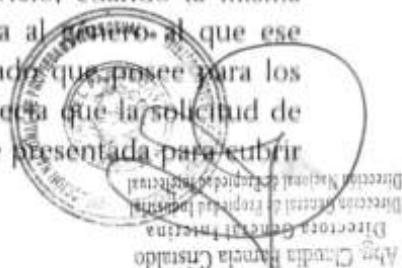
CONSIDERANDO:

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



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 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. -----

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
RESUELVE

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

Resolución N°

0302

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 comitente 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 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 Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA INVESTMENTS CORP.-----

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"² 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 impresas 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



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. -----

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

Resolución N°

0302

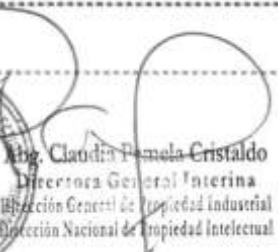
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAHORRO Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA INVESTMENTS CORP.-----

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 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° 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 N° 09650/2017, solicitada a nombre de CALEYA INVESTMENTS CORP.,-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----




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

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 **REEF 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 6º 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**" suena 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 Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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:-----

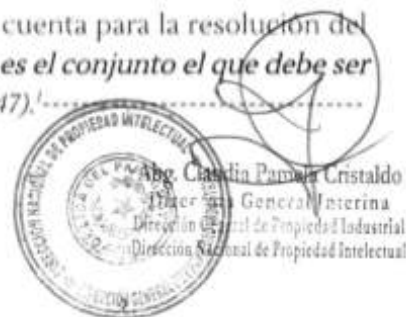
ICE CHILL	(solicitada), y
CHILL	(base de rechazo)

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



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
RESUELVE

- 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 **NOTIFIQUESE.** -----


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 ALEOSAN²(...)".-----

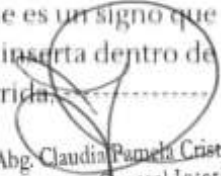
Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo". En ese orden de ideas, si bien 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, 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; 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.-----


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

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

³ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio, Editorial Robins, Buenos Aires, 1946.

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 2026**

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, específicamente: "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, específicamente: "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
RESUELVE:**

- 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. -----


Abg. Clara Melina Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

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; -----

RESULTA:

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. -----

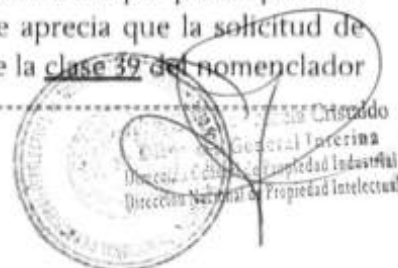
CONSIDERANDO:

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 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 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. 564793; **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~~

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
RESUELVE**

- 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.**-----


[Firma]
Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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. -----

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 .../... Niego totalmente el hecho de que no existan suficientes fundamentos

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 "AQUAMANSÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64110/2020 A NOMBRE DE INMOBILIARIA RAÍCES S.A. -----

jurídicos para justificar el rechazo del registro de la marca AQUAMANSÁ, 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 ningún 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 **AQUAMANSÁ** (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 "**AQUAMANSÁ**" 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. -----

AQUAMANSÁ (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 tesis que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Inspectora
Dirección General de Propiedad Industrial
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. -----

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.º 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.º 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 ALEOSAN²(...)".-----

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/v3/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. -----

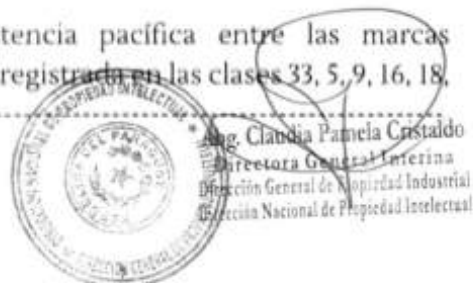
Que, respecto a las coberturas de las marcas enfrentadas, esta dependencia administrativa coincide con el A-quo respecto a la diferencia radical entre los productos y servicios amparados por las mismas. La marca solicitada "AQUAMANSA" se solicita para la **clase 35**, para: *"Servicios de agencias de 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."*. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **AQUAMANSA** en la clase 35 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. -----



³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° 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
RESUELVE**

- 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 **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General 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. -----

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° 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. Claudia Pamela Cristaldo
Ejecutora General Interina
Dirección General 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. -----

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 ningún 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 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

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. -----

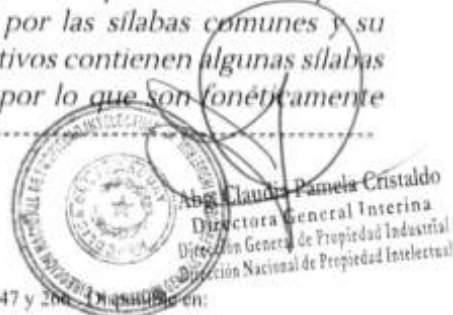
Que, de igual manera esta dependencia administrativa considera importante la diferenciación conceptual de los signos. La denominación "AQUAMAN" de la oponente evoca directa e inmediatamente el concepto del superhéroe o personaje de ficción; por su parte, la marca solicitada "AQUAMANSA" será leída y percibida 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.º 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.º 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 ALEOSAN² (...)". -----

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



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. -----

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."*. -----

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. 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 -



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 NOTIFIQUESE por Cédula. -----


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

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. [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, 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 correligionario o

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

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. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
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.-----

Asunción, **29 MAY 2026**

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. -----

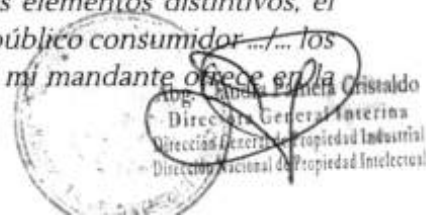
Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

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 ofrece en la



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 a esta



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 pregrabados 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. -----

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, 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 Dbá 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 comercio¹. 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, 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/v3/propiedad-industrial/marcas/>

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

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.-----

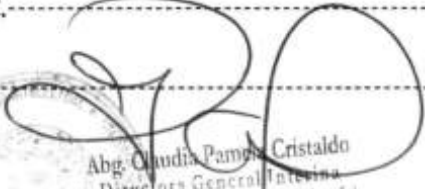
Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La doble identidad ocurre cuando la marca contenida en una solicitud de registro es **idéntica a una marca anterior** que pertenece a otro titular, y 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).**"*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. -----

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

- 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.-----


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

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

Resolución N° **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 N° 1305 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 contra la Resolución N° 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 concedió el recurso de apelación interpuesto, -----

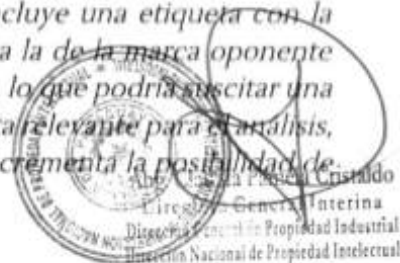
Que, en fecha 21 de agosto de 2025, la representante convencional de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.** expresó agravios; dictándose en fecha 25 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, -----

Que, en fecha 17 de septiembre de 2025, el representante 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, -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, lo 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 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



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 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, el principio de especialidad, es decir, se lo deja de aplicar, no siendo necesaria ya la igualdad de la estirpe .../... -----



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. -----

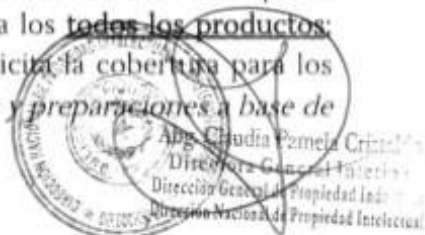
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las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



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: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537).*" -----

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 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*". -----

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 audio, cintas pregrabadas de video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabados*".

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, 2005.



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 comercio⁴. 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**.-----

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Ley 1294/98 De Marcas. <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/registro>



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
RESUELVE

- 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 Pamela Gistaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección 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.-----

Asunción, **29 MAY 2026**

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; -----

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.° 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

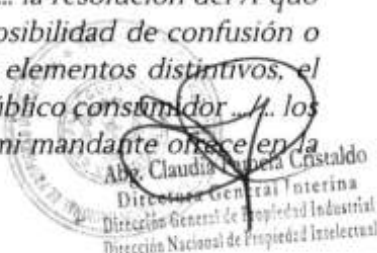
Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

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. -----

CONSIDERANDO:

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 .../... los productos de la marca oponente son completamente distintos a aquellos que mi mandante ofrece en la


Abg. Claudia Rubela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección 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.-----

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 pregrabados 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. -----

Abg. Clotilde Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección 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 comercio¹. 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, 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/v3/propiedad-industrial/marcas/aprendizaje>

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/v3/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.-----

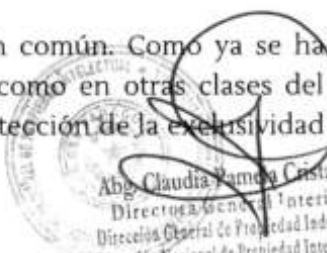
Que, también a fs. 1 de autos se verifica la cobertura de productos sobre los cuales pretende la protección: *"Bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas."* Mientras que la marca base de la oposición ampara: *"Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabados 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.º 580963** a nombre de Tabacalera Boquerón S.A.; **UNIVERSAL**, clase 20, **Registro N.º 473255** a nombre de Juan Carlos Cáceres García; **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 8, **Registro N.º 447922** a nombre de Tramontina S/a. - Cutelaria; **UNIVERSAL Y ETIQUETA**, clase 25, **Registro N.º 465102** a nombre de Universal Protein Supplements Corporation Dbá Universal Nutrition; **UR UNIVERSAL ROBOTS Y ETIQUETA**, clase 9, **Registro N.º 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'Étranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA**, **Registro N.º 611048** a nombre de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; **OTIS Y ETIQUETA**, **Registro N.º 585477** a nombre de OTIS ELEVATOR COMPANY; **TOTVS Y ETIQUETA**, **Registro N.º 495909** a nombre de Totv's S/a; **NAPOLI Y ETIQUETA**, **Registro N.º 448463** a nombre de Jihad Ali Jaber; **MINI MUNDO Y ETIQUETA**, **Registro N.º 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


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

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

- 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. -----



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

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 MALLETTIER. —————

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LOUIS VUITTON MALLETTIER** 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 MALLETTIER**, 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 MALLETTIER** 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 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: "(...)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 buscado 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 Pamela Castaldi
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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 MALLETTIER. -----

marcarlo 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 MALLETTIER**; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social de la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaría 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 Pamela Cristóbal
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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 MALLETTIER. —————

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 MALLETTIER —————
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** —————



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; -----

RESULTA:

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. -----

CONSIDERANDO:

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 posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias en el plano visual, ortográfica y conceptual, la solicitada es una denominación simple, mientras la oponente es una denominación compuesta .../... la marca oponente no tiene ningún 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

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". -----

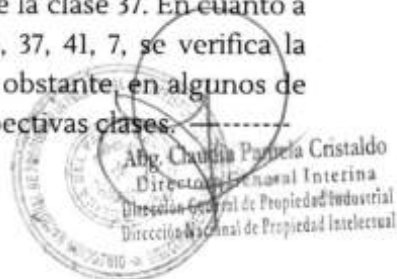
Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectángulo de color azul con fondo blanco en el centro la denominación solicitada con una tipografía imprenta en color azul y y al margen derecho una imagen de la mitad de una tuerca y la mitad de una gota 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. -----



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 paraguayo², 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 al 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/v3/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
RESUELVE**

- 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** NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Abo. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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 2026**

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 SOFTYS en nuestro país desde el año 1998, con el registro N° 204762 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. Gladys Pamela Cristaldo
Directora General
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. -----

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. -----

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 ALEOSAN²(...)"*.-----

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 Robins. 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>

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
RESUELVE

- 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. Claudia Pamela 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. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

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. ---

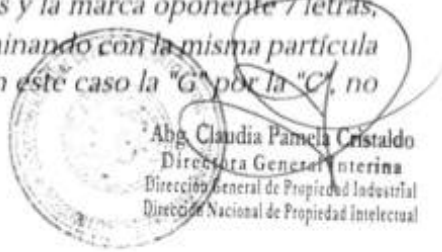
Que, en fecha 26 de agosto de 2024, el representante convencional de **LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.** expresó agravios; en fecha 29 de agosto de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

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 / neurológico, 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 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. -----

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, dejan una impresión visual muy diferente. -----

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)."*-----

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: ZACLIPTA vs. AGLIPTA, 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(...)"*-----

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.º 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/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Mge. Claudia Pamela 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, -----

determinar la impresión fonética general de un signo denominativo con 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 ALEOSAN³(...).-----

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." 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. -----

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en

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

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

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. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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. —————

Asunción, **29 MAY 2026**

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 Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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 deba 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



Resolución N° **0316**

POR LA CUAL SE REVOKA 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 marcaría 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.º 553091), **HYDROCLEAN Y ETIQUETA**, en las clases 11, 37, 1 (Registros N.º. **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
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **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. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

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 N° 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. S/ bien



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 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 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. -----

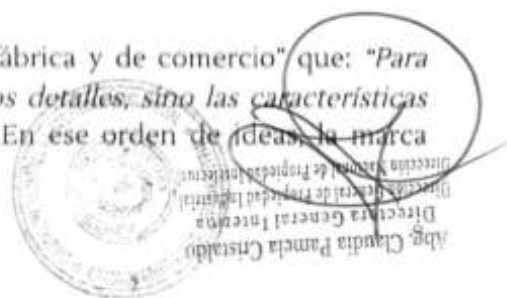
Que, el cotejo fonético entre la denominación "POSSIBLE" y el eslogan "ES POSIBLE" revela diferencias auditivas que resultan determinantes para distinguirlos. Poseen diferencia en el número de sílabas y estructura rítmica, como es sabido, la impresión fonética de un signo denominativo depende del número 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 Robins. Buenos Aires. 1946.



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. —

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 N° 494537; **CONSTRUYENDO SUEÑOS, TU HOGAR ES POSIBLE CON VISIÓN BANCO (SLOGAN)**, clase 36, Registro N° 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. —

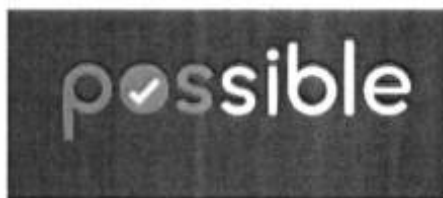
Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectángulo de color negro en el centro la denominación solicitada con una tipografía y combinación de colores especial, la cual

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 NOTIFIQUESE.-----


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

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 2026

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; -----

RESULTA:

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.-----

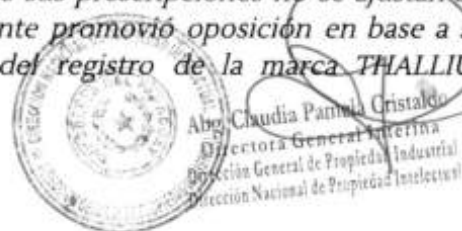
Que, en fecha 21 de agosto de 2024, la representante convencional de **SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES** expresó agravios; en fecha 22 de agosto de 2024 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

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.-----

CONSIDERANDO:

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 similar, 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**" -----


Ing. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
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. -----

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"². -----

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)".³ -----

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"⁴ 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/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² <https://www.fragrantica.es/perfume/Yves-de-Sainte/Thallium-19776.html>

³ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

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



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
RESUELVE**

- 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. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General 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. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

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; -----

RESULTA:

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. -----

CONSIDERANDO:

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

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"¹. —————

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"*** —————

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"*⁴ y en este sentido, habiendo sido probado el registro

¹ <https://www.fragrantica.es/perfume/Yves-de-Sistelle/Thallium-19776.html>

² "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

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

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



Ing. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General 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. -----

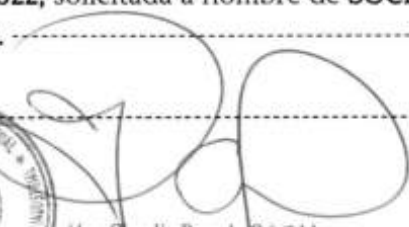
extranjero de años anteriores (en Francia: 10/02/2000, en la Unión Europea: 19/069/2014, etc.), podemos deducir que no existe mala fe por parte del solicitante de autos, y que la presente solicitud de registro es la expresión de su deseo de extender su registro a nuestro país, y en lo referente a la 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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 2026

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. -----



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, 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, conviene 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(...)"* -----



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. -----

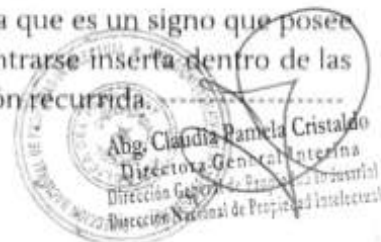
Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **ELECTROLIT ZERO** escrita en letras características tipo imprenta. El vocablo Electrolit en color azul se encuentra ubicado en la parte superior y por debajo el vocablo ZERO en color gris, una de las franjas de la 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. -----



Resolución N° **0320**

POR LA CUAL SE REVOKA 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. -----

PORTANTO,
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. -----


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

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 2026**

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 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, 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**, encontrándose plenamente amparada por la Ley de Marcas en los Arts. 75º, 76º 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 N° 529216 (...)" -----


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

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, resultando 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. -----



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. -----




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

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
RESUELVE

- 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 **NOTIFIQUESE**.-----


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