

Resolución N° **0322**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEÑORA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Trociuk & Cia. AGISA contra la Resolución N° 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de Trociuk & Cia. AGISA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de septiembre de 2024 el representante convencional de Trociuk & Cia. AGISA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de septiembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca Señora ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente Denominación 2014-1422991 SEÑORITA Clase 30 Registro Titular 401024 Silvia Irene Tischler De Schukovsky [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)En su resolución, la Dirección de Marcas sostiene que la denominación solicitada por mi parte, correspondiente a la marca SEÑORA, resulta idéntica a las marcas registrada por la Sra. Silvia Irene Tischler de Schukovsky, SEÑORITA .../... En primer lugar, debe notarse que la Dirección de Marcas no examinó las marcas en su conjunto. En la comparación realizada, es posible observar que dicho examen fue realizado únicamente entre la palabra SEÑOR, sin considerar el elemento ideológico total .../... la marca no debe ser estudiada letra por letra, sino que debe vérsela como se presenta a los ojos del consumidor, atenderse al efecto general que pueda producir en el público al que se dirige .../... las diferencias figurativas resultan fácilmente identificables, ya que ambas denominaciones son marcas mixtas y se encuentran compuestas por elementos figurativos que constituyen suficientes elementos diferenciadores(...)" -----

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

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


Claudia González Melillo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0322**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEÑORA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA. -----

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SEÑORITA" y la solicitud de registro de la marca "SEÑORA", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra relacionada al ser el diminutivo de la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada "SEÑORA" es muy semejante a la marca registrada "SEÑORITA", como se puede apreciar a continuación: -----

SEÑORA (solicitada)

SEÑORITA Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Entre las denominaciones enfrentadas existe una marcada similitud visual y fonética por la raíz común. Al realizar el análisis de los signos denominativos, se deben atender a las letras y sílabas, priorizando las coincidencias iniciales. En cuanto al plano ortográfico y visual, las marcas comparten sus primeras cinco letras ("S-E-Ñ-O-R"). Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen la regla de que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual. La única diferencia radica en la terminación ("-A" frente a "-ITA"). En cuanto al plano fonético, las marcas comparten las sílabas iniciales idénticas ("SE" - "ÑO"), aunque difieren en su longitud y terminación ("RA" frente a "RITA") la impresión auditiva general mantiene una cadencia muy cercana debido al peso de la raíz compartida. -----

Que, estas semejanzas denominativas, indefectiblemente, traen aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea. -----

Que, de igual manera, en el plano conceptual el término "SEÑORITA" funciona lingüística y culturalmente como un diminutivo o variante de "SEÑORA"; ambas palabras evocan exactamente la misma idea: *una figura femenina*, diferenciándose únicamente por un matiz de edad o estado civil. En ese sentido, podemos afirmar que también las denominaciones marcarias son muy semejantes en el plano conceptual o ideológico al ser variaciones de un mismo concepto base. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "SEÑORA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sí. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 30. El Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, prohíbe expresamente el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "SEÑORA" pretende -----

Resolución N° **0322**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEÑORA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA. -----

cubrir todos los productos de la clase 30 del nomenclador internacional¹; mientras que la marca base de rechazo "SEÑORITA Y ETIQUETA" con registro N° 597542 (renueva el Registro N° 401024) ampara, también, todos los productos de la clase 30. -----

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

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SEÑORA", clase 30, Acta N° 12808/2023, solicitada a nombre de Trociuk & Cia. AGISA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificación de Niza, 42 edición, versión 2025. CLASIFICACIÓN DE NIZA 42 edición, versión 2025 Observaciones generales

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*, <https://www.dinapi.gov.py/portal/63/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0323**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. -----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MASAMADRE S.A.** en contra de la Resolución N° 813 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de **MASAMADRE S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 813 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 24 de julio de 2024, la representante convencional de **MASAMADRE S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista la denominación puede considerarse genérica o descriptiva para la clase. Que, esto es así debido a que la misma constituye un término de fantasía, fruto del ingenio de mi representada, formada por la letra "P" y la unión de las denominaciones "PAN" + "I" + "CAFÉ", y dando como resultado "P PANICAFÉ" un término novedoso y distintivo .../... la marca de mi representada de ninguna manera se halla incurso dentro de la prohibición mencionada. No constituye el nombre genérico del producto amparado, tampoco lo designa, lo califica o describe. Denominaciones genéricas para la clase 30 serían las palabras PAN, GALLETA, CAFÉ, HARINA, CHOCOLATE. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto protegido. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el producto, a saber: DELICIOSO, RICO, SABROSO, FUERTE, SUAVE .../... además de todo lo expuesto, vengo a manifestar que la denominación "P PANICAFÉ" constituye un derecho adquirido a favor de mi representada, ya que cuenta con registro de la marca su nombre, en varias clases, en Argentina, a continuación, se detallan los mismos, y se acompañan al presente escrito, copia del certificado de registro de la clase 30(...)". -----

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

Resolución N° **0323**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "P PANICAFÉ Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Todos*". La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos¹. -----

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "P PANICAFÉ Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El elemento "PANICAFÉ" es la unión de los vocablos PAN+CAFÉ resultando así en un vocablo de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente PANICAFÉ. -----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan

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

Resolución N° **0323**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. -----

con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MAXPAN**, Registro No. 590725, a nombre de Ideal S.R.L.; **MAS QUE PAN**, Registro No. 606612, a nombre de MAS QUE PAN S.R.L.; **MASPAN**, Registro No. 565477, a nombre de Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA); **PASTIPAN**, Registro No. 536065, a nombre de Pastipan S.A.; **PANTODOS**, Registro No. 564367, a nombre de Bimbo Paraguay Sociedad Anónima; Registro No. 436864; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

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

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un cuadrado en tono negro, dentro del mismo la letra P en un marco circular en la parte superior en tono blanco y debajo la denominación PANICAFÉ en letras impresas mayúsculas en tono blanco, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,-----



De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autos, la copia de su registro extranjero ante la oficina nacional de propiedad industrial de Argentina, extremo que nos permite colegir que el solicitante pretende extender su registro de marca a nuestro país. -----

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

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

Resolución N° **0323**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 813 de fecha 31 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "P PANICAFÉ Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 24486/2023, solicitada a nombre de MASAMADRE S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


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

Resolución N° **0324**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Carlos Gustavo Baumann Acuña, en contra de la Resolución N° 577 de fecha 18 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025 se presenta **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Carlos Gustavo Baumann Acuña e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 577 de fecha 18 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

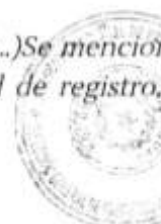
Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios; en fecha 19 de diciembre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 24 de febrero de 2026, **ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contestó el traslado de los agravios. En fecha 04 de marzo de 2026, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SICE GROUP", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "SCIRE" base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, al analizar la marca solicitada "SICE GROUP" y "SCIRE" (oponente), si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (SICE GROUP) solicitada y la oponente (SCIRE), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores. Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Se menciona en la resolución que la denominación "SICE GROUP" no otorga distinción a la solicitud de registro, y por lo tanto es

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

Resolución N° **0324**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. -----

confundible con la palabra "SCIRE" base de la oposición, además en otro punto menciona que "desde la visión en conjunto presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... se encuentran dentro de la GENERALIDAD de la clase 35 debemos de ir a lo específico y señalar que ambos son totalmente distintos. Que en otro punto dentro de los argumentos de la resolución menciona que "es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente", en este punto en específico nos agraviados de manera íntegra y discrepamos con el presente argumento de que tanto la forma de escrituración SICE GROUP y SCIRE son distintas, como fonéticamente suenan de manera distinta por lo que creemos conveniente revocar este punto de la resolución. En base a que no existen fundamentos "fuertes" como para dar lugar a la oposición, otro argumento existente con el cual discrepamos es que no existen diferencias en el aspecto visual, S.S., en dicho punto cabe solamente ilustrar la muestra de ambos logos para que usted a simple vista pueda apreciar las diferencias existentes. Como se puede observar en el logotipo, la palabra "SICE GROUP" es la principal por eso sus letras son más grandes que la palabra agregada "SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR", además muestra un mapa que hace referencia al negocio que realizamos, en cambio "SCIRE" posee un logo totalmente distinto el cual es bien diferenciado por lo que en ambos casos no podemos hablar de una confusión visual ni de una confusión fonética, siendo estas apreciaciones de dicha dirección más bien incorrectas...)" -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)el público consumidor tenderá a asociarlas directamente, creyendo que la marca solicitada SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior, me pertenece o por lo menos forma parte de la familia de marcas de mi propiedad. SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR / SCIRE. Por otra parte, en un vano intento de otorgar originalidad la parte adversa únicamente ha agregado elementos secundarios - Group Servicio Integral de Comercio Exterior- a la denominación principal SICE de la marca solicitada .../...Esta alteración constituye un intento vano de otorgar originalidad, ya que no modifica sustancialmente la estructura fonética ni la percepción visual de la marca. Las semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas entre ambas denominaciones son notorias, y al ser visualizadas o pronunciadas en secuencia en especial los elementos SICE y SCIRE, generan una impresión auditiva y visual extremadamente similar .../... En otro apartado la parte adversa sostiene que "como se puede observar en el logotipo, la palabra SICE GROUP es la principal por eso sus letras son marcas grandes que las palabras agregadas SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR...". En este apartado, la parte adversa evidencia de manera clara y textual las similitudes existentes entre la marca solicitada y mi marca. Reconoce que las palabras SICE y GROUP ocupan el papel preponderante y decisivo en la etiqueta de la marca solicitada. Este punto resulta revelador, pues admite expresamente que el consumidor promedio, al tener en frente a la etiqueta, percibirá en primer término el elemento SICE, asociándolo directamente con mi marca SCIRE, lo que genera un evidente riesgo de confusión(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca oponente "SCIRE Y ETIQUETA" (registrada en las clases 35 y 41). -----

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión

Resolución N° **0324**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. -----

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente "SCIRE Y ETIQUETA", con registro en las clases 35 y 41. -----

SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA (marca solicitada)

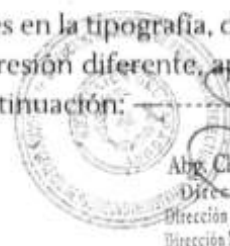
SCIRE Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada "SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior" está compuesta por siete vocablos. En contraste, la marca oponente "SCIRE" que presenta una estructura corta conformada por un solo vocablo, la marca solicitada presenta una longitud visual considerablemente mayor. Aunque ambos signos presentan similitud en las letras que conforman el primer vocablo: SICE - SCIRE, esto no constituye fundamento suficiente para declararlas confundibles, la diferente posición de las letras del primer término, la longitud de las denominaciones y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Primeramente, debemos señalar que dentro de la estructura de la solicitud encontramos elementos descriptivos y de uso común que poseen débil capacidad distintiva. En ese sentido "Servicio Integral de Comercio Exterior" constituye una frase puramente descriptiva que informa sobre la naturaleza de la actividad comercial ofrecida de la clase 35; y "GROUP" es una palabra en inglés ("grupo") de uso común y genérico para designar organizaciones o asociaciones de empresas, por lo que carece de fuerza distintiva. En consecuencia, estos elementos no pueden ser apropiados en exclusividad y el peso del análisis para diferenciar las marcas del caso que nos ocupa recae totalmente sobre los demás elementos que conforman la denominación. -----

En ese sentido, al realizar la comparación visual y fonética del núcleo distintivo "SICE" frente a "SCIRE" se aprecian las diferencias en los planos visual y fonético. En el aspecto ortográfico y visual aunque comparten las letras S, I, C y E, poseen diferente longitud (cuatro letras frente a cinco) y, lo más importante, un orden y secuencia estructural distintos ("S-I-C-E" vs. "S-C-I-R-E"); la inclusión de la consonante "R" en la marca registrada rompe la similitud visual. De igual manera, la pronunciación de ambas palabras presenta sonidos y cadencias distinguibles, la diferencia entre las sílabas iniciales e intermedias (/si-ce/ frente a /sci-re/) genera un impacto auditivo distinto, alejando la posibilidad de que el consumidor las confunda al escucharlas. -----

Que, adicionalmente, las marcas en pugna poseen etiquetas diferentes en la tipografía, disposición de los términos y las figuras de las mismas, las que en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a las marcas, tal como se puede apreciar a continuación: -----


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

Resolución N° **0324**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. -----

marca solicitada

marca oponente



Ambas marcas coinciden en que se encuentran insertas en la clase 35 del nomenclador, razón por la cual el nivel de exigencia para que los signos se diferencien es mayor. Sin embargo, esta identidad de clase se supera ampliamente por las diferencias en los signos que hemos señalado precedentemente. Igualmente, el riesgo de confusión debe evaluarse siempre desde la perspectiva del consumidor al que van dirigidos los productos o servicios, los servicios de gestión de negocios, agencias de importación-exportación, auditorías, investigaciones comerciales y consultorías empresariales (presentes en la descripción de servicios de ambas marcas) no son de consumo masivo o impulsivo, estos servicios están dirigidos a un público profesional o especializado por lo cual podemos presumir que el consumidor pertinente prestará un alto grado de atención y cuidado al momento de contratar estos servicios, lo que reduce drásticamente la posibilidad de confusión o asociación. -----

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente "SCIRE Y ETIQUETA" con registro en la clase 35 y 41. -----

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



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

Resolución N° **0324**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN MAYANS HEIT. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 577 de fecha 18 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 39176/2023, solicitada a nombre de **JUAN RAMÓN MAYANS HEIT.** ---
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. -----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Diego Segura** en contra de la Resolución N° 565 de fecha 13 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **Diego Segura** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 565 de fecha 13 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de **Diego Segura** expresó agravios. En fecha 07 de octubre de 2025, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 28 de octubre de 2025, se presenta la representante convencional de **CANAVES S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al cotejar las marcas solicitada MAS ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confuncible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también del interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos MAS ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente .../... además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 39 (...)"*.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)se limita a invocar una supuesta "evidente identidad" entre las marcas en pugna omitiendo precisar en qué consistiría dicha coincidencia y reduciendo su fundamento a una mera afirmación carente de sustento .../... Si bien la Directora menciona en la resolución recurrida que entre los signos en pugna existen elementos que las hacen prácticamente idénticas, omite considerar que el único elemento que comparten los mismos es uno genérico, no monopolizable. En efecto, los signos en pugna comparten únicamente la palabra "ESPACIO", cuyo contenido conceptual alude directamente a los servicios comprendidos en la clase 39 .../... En ese sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que los titulares de marcas débiles deberán tolerar que otros utilicen los mismos elementos genéricos o descriptivos en sus signos .../... Los mismo difieren claramente ya que no existe coincidencia alguna entre los elementos gráficos ni gramaticales. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que sería impo*-----



Resolución N°

0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. -----

confunda un signo con el otro, dado que las marcas en pugna presentan diseños y componentes claramente distintivos, así como elementos gramaticales con letras diferentes y ubicaciones completamente disímiles dentro de cada signo .../... En el caso concreto, las marcas en pugna se destinan a distinguir servicios de almacenamiento y depósito de bienes, los cuales no se adquieren de manera masiva, impulsiva, o con ligereza, sino que requieren un proceso formal de contratación .../... Esta circunstancia hace altamente improbable que un consumidor razonable pueda confundir un prestador con otro(...). ----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) Es incorrecta la forma en la que el apelante efectúa el cotejo. En efecto, la comparación no se debe realizar desmembrando cada elemento -artificialmente-, sino que ella debe considerar las marcas en su conjunto, tal como hizo la A-quo .../... La identidad a la que se refiere la resolución, no se limita a un elemento (por ejemplo, la palabra ESPACIO), sino que, en su conjunto, ambos signos transmiten la misma idea, una misma noción o representación mental, además de que la solicitante también utiliza el color amarillo como parte esencial de todo su branding (...) -----

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, compartiendo con la oponente el elemento ESPACIO, la única diferencia radica en los elementos laudatorios MAS - PLUS, al inicio y al final de las respectivas denominaciones, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: -----

"MAS ESPACIO Y ETIQUETA" (marca solicitada)

"ESPACIO PLUS Y ETIQUETA" (marca oponente)

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

Que, la marca solicitada **"MAS ESPACIO"** se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro sílabas, diez letras; la marca oponente **"ESPACIO PLUS"** también se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro sílabas, once letras. Las semejanzas ortográficas conllevan a que también exista similitud auditiva, lo cual es fácilmente apreciable al pronunciarlas de seguido: MAS ESPACIO - ESPACIO PLUS. -----

Del cotejo anterior, vemos que el elemento en común es la palabra ESPACIO, la que va acompañada de los términos MAS - PLUS, que son expresiones cuantitativas o laudatorias que indican una ventaja, un valor añadido o una cualidad superior, y que por sí solas carecen de carácter distintivo exclusivo. -----

Resolución N°

0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. —————

En ese sentido, ahondando en el análisis del plano conceptual, la marca solicitada "MAS ESPACIO" como la marca oponente "ESPACIO PLUS" transmiten exacta e inequívocamente el mismo concepto e idea comercial "obtener más / mayor espacio". —————

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "(...)Por ejemplo, **en los siguientes casos, aunque los elementos individuales de los signos no tienen fuerza distintiva, podría haber un riesgo de confusión en razón de la coincidencia o similitud en la impresión general que producen los signos tomados como conjunto:** Signo anterior: **waterPerfect**. Signo posterior: **AquaPerfect**. Razonamiento: El elemento "Perfect" tiene un carácter débil por ser laudatorio, y ninguno de los elementos restantes en los signos tiene fuerza distintiva ni es dominante. Los elementos "agua" y "water" tienen un carácter distintivo débil pues el público percibirá que significan 'agua' con referencia a los productos como motores, bombas, etc. En los aspectos visual y fonético, la similitud de los signos resulta de la presencia del término "perfect" y del hecho que ambos signos tienen la misma longitud número de sílabas y secuencia de vocales casi idéntica. En cuanto a la impresión general, los elementos similares prevalecen en conjunto sobre los elementos individuales diferentes. Estos signos tienen una similitud visual, fonética y conceptual de grado medio(...)"

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la **cobertura que poseen ambas marcas**, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes servicios de la **clase 39**: "Exclusivamente servicios de alquiler de contenedores, armarios, casilleros, debidamente acondicionados; alquiler de depósitos, alquiler de armarios refrigerados; servicios de distribución; servicios de transporte terrestre y almacenaje para el apoyo de dichos servicios; servicios de mudanzas", mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la **clase 39** para: "Servicios de almacenamiento de mercancías, almacenamiento/servicios de depósito; servicios de alquiler de almacenes [depósitos]; servicios de descarga de mercancías; flete [transporte de mercancías]; servicios de información sobre almacenamiento y sobre transporte, servicios logísticos de transporte; transporte marítimo". —————

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, fonética y conceptual, sino que amparan los mismos de la clase 39 del nomenclador, circunstancia que aumenta la posibilidad de confusión de las marcas por el público pertinente. —————

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



Resolución N° **0325**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. -----

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

marca solicitada



marca oponente



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 permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*.² -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la igualdad de servicios de la clase 39 existente entre las mismas. -----

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.

⁴ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.



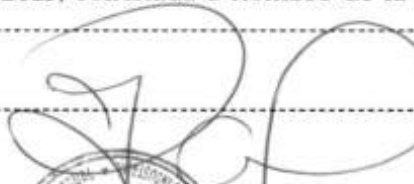
Resolución N° **0325**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR DIEGO SEGURA. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 565 de fecha 13 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", clase 39, Acta N° 100631/2023, solicitada a nombre de la firma Diego Segura. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Patricia Varela Cristaldo
General Interina
de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0326**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. -----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN** en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 03 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 03 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024, el representante convencional de **RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN** expresó agravios; en fecha 04 de febrero de 2025 la representante convencional de **JORGE NICOLÁS GARZIA** contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 10 de febrero de 2025 esta Dirección llama autos para resolver. -----

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 **EL CUMBIAZO FESTIVAL** (solicitada) y **CUMBIASONICO G5** (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **CUMBIA**, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **CUMBIA** es de uso común para la clase 41, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares .../... se observa que el sufijo de ambas marcas (**ZO** y **SONICO**) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia y **CUMBIASONICO** es viable(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN** y manifiesta: "(...)no se ha tomado en cuenta que es evidente la similitud en el plano visual y conceptual, por lo que el solicitante hace uso y abuso de la marca oponente. La marca solicitada no reúne los requisitos de especialidad ni de novedad .../... de haberse analizado la oposición, no se habría arribado a la conclusión antedicha. Al realizar el cotejo siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas semejanzas .../... ambas marcas están formadas por palabras con SENTIDO PROPIO, pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento INICIAL Y PRINCIPAL de la marca de mi mandante, **CUMBIA** lo cual es inadmisibles por gozar mi mandante del derecho de exclusividad(...)" -----

Que, la representante convencional de **JORGE NICOLÁS GARZIA** al contestar el traslado de los agravios, expresa: "(...)La Sra. Directora podrá notar que haciendo el cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis, como recomienda la doctrina internacional, se puede concluir válidamente que la marca en cohesión NO podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al -----

Resolución N° **0326**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. -----

público consumidor, dado que las marcas EL CUMBIAZO FESTIVAL, CLASE 41 Y CUMBIASONICO G5, CLASE 41; teniendo en cuenta que ambas presentan obvias diferencias de caracteres VISUAL, FONÉTICA Y ORTOGRÁFICA; por lo que la marca solicitada resulta totalmente distinta a la marca concedida(...)"-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **EL CUMBIAZO FESTIVAL** (solicitada en clase 41) y la marca **CUMBIASONICO G5** (registrada en clase 41).-----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**EL CUMBIAZO FESTIVAL**", clase 41, con la marca oponente "**CUMBIASONICO G5**", clase 41. -----

EL CUMBIAZO FESTIVAL (marca solicitada)

CUMBIASONICO G5 (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitante "**EL CUMBIAZO FESTIVAL**" y la marca oponente "**CUMBIASONICO G5**", por más que compartan parte del inicio de sus denominaciones -CUMBIA- no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. -----

Que, es importante mencionar que el elemento "**CUMBIA**", en el que son coincidentes las marcas en pugna, debe ser sopesado en referencia a los servicios de la clase 41 (como festivales de música, conciertos o entretenimiento); en ese sentido, el vocablo "**CUMBIA**" puede ser considerado un término descriptivo o de uso común que hace referencia directa al género musical que se ofrecerá en el evento. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que cuando los signos en conflicto comparten un elemento que es genérico, descriptivo o de distintividad débil (como "cumbia"), el mismo no puede ser reivindicado en exclusividad. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca oponente "**CUMBIASONICO G5**" incluye el sufijo "-SONICO" y el elemento alfanumérico arbitrario "G5", lo que le otorga una cadencia y una longitud particular. Por su parte, la marca solicitada "**EL CUMBIAZO FESTIVAL**" utiliza el sufijo aumentativo "-ZO", el artículo inicial "EL" y la palabra final "FESTIVAL". Al pronunciarse o leerse, el número de sílabas, la terminación de las palabras y el ritmo general de las frases son lo suficientemente distintos como para que el consumidor medio note la diferencia auditiva y visual de inmediato. -----

Resolución N° **0326**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBLIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. -----

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesis que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos 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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 41 que utilizan el término CUMBIA** como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CUMBIA PERRI**, Registro N° **566401** a nombre de Jose Rodrigo Duarte Aquino Y Yonathan Dionisio Alarcón Ruiz Diaz; **LA RETRO CUMBIA**, Registro N° **455780** a nombre de Ulises Yambay; **EL ALTA CUMBIA**, Registro N° **600391** a nombre de Fabio Fernando Gómez Lobos; **CUMBIA CON AMOR**, Registro N° **504889** a nombre de Antonio Alberto Rolon Arce; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 41 con dicha denominación **"CUMBIA"** a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

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

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **EL CUMBLIAZO FESTIVAL** en la clase 41 y la marca **CUMBIASONICO G5** en la clase 41. -----

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

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

² Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

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

Resolución N° **0326**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE DE JORGE NICOLÁS GARZIA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1084 de fecha 03 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EL CUMBIAZO FESTIVAL", clase 41, Expediente N° 104828/2023, solicitada a nombre de JORGE NICOLÁS GARZIA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0327**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIFBAR Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Arnold Besraev** contra la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **Arnold Besraev**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de agosto de 2025 el representante convencional de **Arnold Besraev** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025 considera que: "(...) Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley 1294/98. **C O N S I D E R A N D O:** Que la solicitud de registro de la marca RIFBAR ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2022-2294021 BIFFBAR Clase 34 Registro Titular 579175 Shenzhen Kelvin Technology Co., Ltd. [CN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 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, tratándose de signos breves (seis letras), la consonante inicial adquiere una importancia decisiva en la percepción del consumidor. En nuestro caso, "RIFBAR" inicia con la consonante "R", de sonido vibrante y fuerte, mientras que "BIFFBAR" comienza con la consonante "B", de fonética bilabial y suave. La doctrina y jurisprudencia marcaría reconocen que las diferencias en la consonante inicial son determinantes para excluir el riesgo de confusión en marcas cortas .../... las estructuras internas difieren: "RIF" contiene una sola consonante "F", mientras que "BIFF" presenta una duplicación de dicha consonante, lo cual refuerza la divergencia tanto en la escritura como en la fonética .../... La marca solicitada RIFBAR & diseño incorpora un elemento figurativo abstracto, estilizado y dominante en la parte superior, que constituye un distintivo de gran fuerza visual ... Por el contrario, el signo citado como obstáculo, BIFFBAR & diseño, se limita a una denominación escrita en tipografía estandar y en negrita, sin que incorpore un elemento gráfico alguno que lo distinga(...)". -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

Resolución N° **0327**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIFBAR Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV. -----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

RIFBAR Y ETIQUETA	(solicitada), y
BIFFBAR Y ETIQUETA	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un vocablo "BIFFBAR", la marca solicitada también se encuentra compuesta por un vocablo "RIFBAR". Aunque ambos signos sean similares, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "RIFBAR Y ETIQUETA", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con dos sílabas. Por su parte, la marca antecedente "BIFFBAR Y ETIQUETA" posee un vocablo y dos sílabas. Las diferencias ortográficas en la primera sílaba "RIF" - "BIFF" generan una marcada distinción fonética. El consumidor pronunciará la marca antecedente como "BIFF - BAR", la "B" inicial posee un sonido bilabial sonoro. Mientras que la marca solicitada "RIF - BAR" por la "R" inicial tiene un sonido fuerte, vibrante y múltiple. Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan una fuerte distinción auditiva. -----

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

Resolución N° **0327**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIFBAR Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV. -----

Que, adicionalmente, las marcas enfrentadas son mixtas, al respecto, vemos que no existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud entre las etiquetas de la marca solicitada y la marca base de rechazo, la tipografía y la disposición de las mismas es distinta, tal como se puede percibir en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

marca registrada



B I F F B A R

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "RIFBAR Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 34, para los siguientes productos: *"Estuches para cigarrillos electrónicos; Cigarrillos eléctricos; Atomizadores de cigarrillos electrónicos vendidos vacíos; Líquido para cigarrillos electrónicos (e-líquido) compuesto de aromatizantes en forma líquida, distintos de los aceites esenciales, utilizado para recargar cartuchos de cigarrillos electrónicos; Líquido para cigarrillos electrónicos (e-líquido) compuesto de propilenglicol; Cartuchos de recarga de cigarrillos electrónicos vendidos vacíos; Cigarrillos electrónicos para utilizar como alternativa a los cigarrillos tradicionales"*; la marca "BIFFBAR Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 34, para los productos: *"cigarrillos eléctricos [cigarrillos electrónicos]; hierbas para fumar; cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico; filtros; tabaco para pipa; líquido para cigarrillos electrónicos; pitilleras; encendedores; filtros de cigarrillos; papel de cigarrillos"*. -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 34, las diferencias señaladas, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1662 de fecha 19 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "RIFBAR Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 03511/2024 solicitada a nombre de Arnold Besraev. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0328**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 609 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11583/2024, SOLICITADA POR BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA. —————

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA contra la Resolución N° 609 de fecha 27 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y, —————

RESULTA:

Que, en fecha 02 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 609 de fecha 27 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, —————

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —————

Que, en fecha 05 de agosto de 2025, el representante convencional de BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de agosto de 2025. —————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca ORANGEL BIOINSETICIDA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2015-1553470 ORAJEL Clase 5 Registro Titular 427274 Church & Dwight Co., Inc. [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Los artículos protegidos por la marca solicitada y la registrada amparan artículos que no tienen relación entre sí .../... ORANGEL BIOINSECTICIDA es bien explícita en su misma denominación. Protege: Producto biológico con principio activo de hongos entomopatógenos; biocidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; bactericidas, nematicidas; pesticidas; preparados para combatir las malas hierbas; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; preparaciones para destruir hongos corrosivos; defensiva agrícola; productos fitosanitarios comprendidos en esta clase, incluidos los productos fitosanitarios a base de hongos, bacterias, microorganismos o sustancias naturales; preparaciones para destruir gusanos; preparaciones veterinarias; bandas adhesivas para atrapar insectos; atrayente de plagas (pesticida). A su vez, la página web de ORAJEL, la marca registrada, informa que se trata de "un gel medicado para el alivio del dolor de dientes leve. Al aplicarse en el origen del dolor, esta fórmula de gel medicada actúa rápidamente para aliviar las molestias del dolor de dientes(...)" —————

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


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

Resolución N° **0328**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 609 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11583/2024, SOLICITADA POR BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA. -----

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 427274 de la marca "ORAJEL" a nombre de Church & Dwight Co., Inc., venció el 13 de octubre de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", en la clase 05, solicitada por BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA. -----

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

- Art. 1° REVOCAR la Resolución N° 609 de fecha 27 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 11583/2024, solicitada a nombre de BIONAT SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA. -----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0329**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Claro S.A.** en contra de la Resolución N° 391 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de **Claro S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 391 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

Que, en fecha 05 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, -----

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025, la representante convencional de **Claro S.A.** expresó agravios; en fecha 12 de diciembre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, -----

Que, en fecha 09 de febrero de 2026 la representante convencional de **Habib Mohamad Hijazi** contestó el traslado de los agravios. En fecha 19 de febrero de 2026, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver, -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada C IDEA Y ETIQUETA y la marca oponente CLARO IDEAS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras .../... Que, entre las marcas en pugna C/ I/DE/A (solicitada) vs. CLA/RO I/DE/AS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones .../... Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existe entre las mismas .../... si bien es cierto que comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión .../... es importante señalar que la marca solicitada C IDEA cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única (...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"(...)constituyen una clara muestra del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la Inferior no tuvo en cuenta varios hechos, como que las marcas enfrentadas son mixtas, componiendose ambas de dos elementos integrantes, de los cuales el primero es directamente evocativo y el segundo es prácticamente idéntico*

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

Resolución N° **0329**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI, -----

además del hecho de que ambas operan en una misma clase, una de las clases por las cuales mi mandante es notoriamente reconocida .../. Es más, el riesgo de confundibilidad se verá notoriamente acrecentado desde el plano conceptual, debido a que las palabras ubicadas como segundo elemento en las marcas en pugna, es decir, IDEAS (de la marca registrada por mi mandante) e IDEA (de la marca solicitada), hacen referencia a un mismo concepto, diferenciándose solo en cuanto al número (siendo el primero en plural y el segundo en singular). En cuanto al primer elemento de la marca pedida, la letra "C", ubicada solitariamente, al no ir acompañada de otro vocablo o signo, tan solo de un segundo elemento, el cual es prácticamente idéntico al segundo elemento de la marca de mi mandante, y al reproducir la primera letra de la palabra "CLARO", el público inevitablemente pensará que la "C" corresponde a la palabra "CLARO" .../. Un hecho que refuerza la idea de que las marcas CLARO IDEAS Y ETIQUETA y C IDEA Y ETIQUETA no podrán coexistir de manera pacífica es que las marcas en pugna en autos operan clases en estrecha relación, pero cubriendo un mismo rubro ya que la solicitud de registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA pretende amparar "Servicios de importación, exportación, compra, venta y comercialización, al por mayor y menor de productos de informática y electrónica como aparatos celulares, tablet, computadoras, notebook, equipos audiovisuales", varios de los productos por los cuales mi mandante es notoriamente reconocida, operando en el mismo rubro, el de la telefonía y la tecnología (...)" -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)la parte recurrente manifiesta su disconformidad con la Resolución recaída en autos al mencionar en su escrito que el a-quo hace referencia a la disparidad de elementos que conforman las marcas en litigio. Al respecto la adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla .../. Cotejados los datos en la tabla de contenidos con los de la base de datos de la Dinapi, la Señora Directora podrá verificar que existen varios registros que coexisten pacíficamente con que poseen casi las mismas similitudes con la base de oposición, por lo tanto, deviene procedente la concesión de dichas marcas como correctamente se ha dado en los casos expuestos, como ha considerado el Q-quo y como deberá confirmarse en la la presente instancia .../. En conclusión, si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representada (...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas C IDEA Y ETIQUETA (solicitada en clase 35) y la marca CLARO IDEAS Y ETIQUETA (registrada en la clase 9), -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "C IDEA Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA", con registro en la clase 09. -----


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

Resolución N° **0329**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

C IDEA Y ETIQUETA (marca solicitada)

CLARO IDEAS Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada "C IDEA" está compuesta por una letra aislada y un vocablo. En contraste, la marca oponente "CLARO IDEAS" presenta una estructura conformada por dos vocablos, resultando en una longitud visual mayor. Aunque ambos signos sean similares en el vocablo final IDEA / IDEAS, la longitud y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos por separado, la letra aislada "C" al inicio de la marca solicitada otorga una estructura diferente y un diseño general que hacen que la impresión visual de ambos signos sea diferente.--

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "C IDEA", como se ha mencionado, está compuesta por una letra aislada y un vocablo corto de tres sílabas, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca solicitada como "CE- I - DE - A", añadiendo un sonido inicial que rompe cualquier paralelismo con la marca oponente "CLARO IDEAS". Por su parte, la marca oponente posee dos vocablos que en total contabilizan cinco sílabas y que el consumidor pronunciará: "CLA - RO - I - DE - AS". -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)"¹ -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectángulo de color rojo con la denominación solicitada con una tipografía imprenta en color blanco, la letra C difiere en el diseño tipográfico respecto al vocablo IDEA, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca en comparación a la etiqueta de la marca oponente, como de puede apreciar en el siguiente cotejo: -----

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

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

Resolución N° **0329**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

marca solicitada



marca oponente



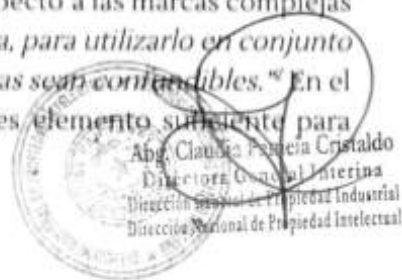
Que, al realizar el cotejo conceptual de las denominaciones, si bien ambas marcas incorporan a sus respectivas denominaciones la palabra "IDEA" "IDEAS", cuyo concepto es idéntico, la evaluación conceptual exige considerar el significado del signo en su conjunto. La palabra "CLARO" en la marca registrada aporta un adjetivo y concepto específico adicional (que evoca algo evidente, luminoso o transparente), concepto que no está presente en la letra "C" utilizada en la marca solicitada. Por tanto, la impresión conceptual global de las marcas enfrentadas difiere. -----

Cabe mencionar que el elemento "IDEA" debe ser sopesado en el contexto de las clases de las marcas enfrentadas. Es así que conforme a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, también se verifican los siguientes registros en la clase 09 con el elemento "IDEA" / "IDEAS": IDEAS APPS, Registro No. 468262; IDEAS KIDS, Registro No. 458803; ABOUT IT DIGITAL IDEAS, Registro No. 533713; PLUB ¡QUE BUENA IDEA!, Registro No. 559062; extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 09 de marcas con el vocablo "IDEAS" / "IDEA" a nombre de diversos titulares. De igual manera, se verifican los siguientes registros en la clase 35 con el elemento "IDEA" / "IDEAS": BE HAPPY DISEÑAMOS TU IDEA (SLOGAN), Registro No. 506860; IDEA MARKET, Registro No. 482889; PLUB ¡Que buena idea!, Registro No. 559046; KARU IDEAS GOURMET, Registro No. 426379; GUARANIA IDEA BUILDERS, Registro No. 483028. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca "C IDEA Y ETIQUETA" es: "Servicios de importación, exportación, compra, venta y comercialización, al por mayor y menor de productos de informática y electrónica como aparatos celulares, tablet, computadoras, notebook, equipos audiovisuales" de la clase 35. Mientras que la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" posee el registro de su marca en la clase 09 para los productos específicos: "Hardware, decodificadores y software, es decir, receptores de audio y video y los transmisores y los programas informáticos de software que permiten la recepción, descarga, reproducción, visualización, y el alquiler de programación de audio y video a través del uso de conexiones a internet a equipos informáticos y el receptor y el transmisor aparatos que se conectan a un televisor o monitor". -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confusibles."⁹ En el presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para

⁹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.



Resolución N° **0329**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

inclinan la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en la segunda palabra y que el primer término introduce diferencias visuales, fonéticas y conceptuales contundentes, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "C IDEA Y ETIQUETA" en la clase 35 y la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" con registro en la clase 09. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 391 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "C IDEA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 31815/2024, solicitada a nombre de Habib Mohamad Hijazi. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0330**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Claro S.A.** en contra de la Resolución N° 390 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de **Claro S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 390 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025, la representante convencional de **Claro S.A.** expresó agravios; en fecha 12 de diciembre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 09 de febrero de 2026 la representante convencional de **Habib Mohamad Hijazi** contestó el traslado de los agravios. En fecha 19 de febrero de 2026, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **C IDEA Y ETIQUETA** y la marca oponente **CLARO IDEAS** gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras .../... Que, entre las marcas en pugna **C/ I/DE/A** (solicitada) vs. **CLA/RO I/DE/AS** (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existe entre las mismas .../... si bien es cierto que comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión .../... es importante señalar que la marca solicitada **C IDEA** cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)constituyen una clara muestra del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la Inferior no tuvo en cuenta varios hechos, como que las marcas enfrentadas son mixtas, componiéndose ambas de dos elementos -----

Resolución N° **0330**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

integrantes, de los cuales el primero es directamente evocativo y el segundo es prácticamente idéntico, además del hecho de que ambas operan en una misma clase, una de las clases por las cuales mi mandante es notoriamente reconocida .../. Es más, el riesgo de confundibilidad se verá notoriamente acrecentado desde el plano conceptual, debido a que las palabras ubicadas como segundo elemento en las marcas en pugna, es decir, IDEAS (de la marca registrada por mi mandante) e IDEA (de la marca solicitada), hacen referencia a un mismo concepto, diferenciándose solo en cuanto al número (siendo el primero en plural y el segundo en singular). En cuanto al primer elemento de la marca pedida, la letra "C", ubicada solitariamente, al no ir acompañada de otro vocablo o signo, tan solo de un segundo elemento, el cual es prácticamente idéntico al segundo elemento de la marca de mi mandante, y al reproducir la primera letra de la palabra "CLARO", el público inevitablemente pensará que la "C" corresponde a la palabra "CLARO" .../. no existe en la clase 9, clase de las marcas enfrentadas, otra marca, aparte de las marcas CLARO + IDEAS Y ETIQUETA y CLARO IDEAS Y ETIQUETA, que esté formada por dos elementos integrantes, de los cuales el primero se inicie con la letra "C" y el segundo sea el vocablo "IDEA" (o su plural) .../. ambas etiquetas ostentan los colores rojo y blanco, utilizando prácticamente la misma tipografía, por lo que las sutiles diferencias que existen no son capaces ni suficientes como para desviar la atención del consumidor(...)" -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)la parte recurrente manifiesta su disconformidad con la Resolución recaída en autos al mencionar en su escrito que el a-quo hace referencia a la disparidad de elementos que conforman las marcas en litigio. Al respecto la adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla .../. Cotejados los datos en la tabla de contenidos con los de la base de datos de la Dinapi, la Señora Directora podrá verificar que existen varios registros que coexisten pacíficamente con que poseen casi las mismas similitudes con la base de oposición, por lo tanto, deviene procedente la concesión de dichas marcas como correctamente se ha dado en los casos expuestos, como ha considerado el Q-quo y como deberá confirmarse en la la presente instancia .../. En conclusión, si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representada (...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas C IDEA Y ETIQUETA (solicitada en clase 09) y la marca CLARO IDEAS Y ETIQUETA (registrada en la clase 09). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "C IDEA Y ETIQUETA" en la clase 09, con la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA", con registro en la clase 09. -----



Resolución N° **0330**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

C IDEA Y ETIQUETA (marca solicitada)

CLARO IDEAS Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada "C IDEA" está compuesta por una letra aislada y un vocablo. En contraste, la marca oponente "CLARO IDEAS" presenta una estructura conformada por dos vocablos, resultando en una longitud visual mayor. Aunque ambos signos sean similares en el vocablo final IDEA / IDEAS, la longitud y la división de las palabras son factores que afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos por separado, la letra aislada "C" al inicio de la marca solicitada otorga una estructura diferente y un diseño general que hacen que la impresión visual de ambos signos sea diferente.--

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "C IDEA", como se ha mencionado, está compuesta por una letra aislada y un vocablo corto de tres sílabas, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca solicitada como "CE- I - DE - A", añadiendo un sonido inicial que rompe cualquier paralelismo con la marca oponente "CLARO IDEAS". Por su parte, la marca oponente posee dos vocablos que en total contabilizan cinco sílabas y que el consumidor pronunciará: "CLA - RO - I - DE - AS". -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)" -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un rectángulo de color rojo con la denominación solicitada con una tipografía imprenta en color blanco, la letra C difiere en el diseño tipográfico respecto al vocablo IDEA, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca en comparación a la etiqueta de la marca oponente, como de puede apreciar en el siguiente cotejo: -----

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

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

Resolución N° **0330**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

marca solicitada



marca oponente



Que, al realizar el cotejo conceptual de las denominaciones, si bien ambas marcas incorporan a sus respectivas denominaciones la palabra "IDEA" "IDEAS", cuyo concepto es idéntico, la evaluación conceptual exige considerar el significado del signo en su conjunto. La palabra "CLARO" en la marca registrada aporta un adjetivo y concepto específico adicional (que evoca algo evidente, luminoso o transparente), concepto que no está presente en la letra "C" utilizada en la marca solicitada. Por tanto, la impresión conceptual global de las marcas enfrentadas difiere. -----

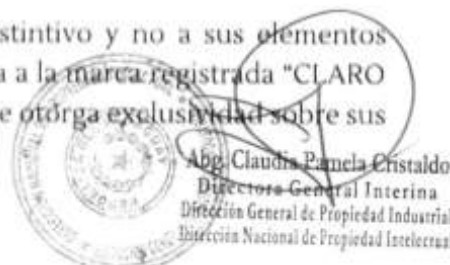
Cabe mencionar que el elemento "IDEA" debe ser sopesado en el contexto de la clase 09 del nomenclador. Es así que conforme a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, también se verifican los siguientes registros en la clase 09 con el elemento "IDEA" / "IDEAS": IDEAS APPS, Registro No. 468262; IDEAS KIDS, Registro No. 458803; ABOUT IT DIGITAL IDEAS, Registro No. 533713; PLUB ¡QUE BUENA IDEA!, Registro No. 559062; extremo que demuestra la coexistencia pacífica en la clase 09 de marcas con el vocablo "IDEAS" / "IDEA" a nombre de diversos titulares. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca "C IDEA Y ETIQUETA" es: "Todos los productos" de la clase 09. Mientras que la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" posee el registro de su marca en la clase 09 para los productos específicos: "Hardware, decodificadores y software, es decir, receptores de audio y video y los transmisores y los programas informáticos de software que permiten la recepción, descarga, reproducción, visualización, y el alquiler de programación de audio y video a través del uso de conexiones a internet a equipos informáticos y el receptor y el transmisor aparatos que se conectan a un televisor o monitor". -----

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

La protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

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



Resolución N° **0330**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB MOHAMAD HIJAZI. -----

elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en la segunda palabra y que el primer término introduce diferencias visuales, fonéticas y conceptuales contundentes, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "C IDEA Y ETIQUETA" en la clase 09 y la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" con registro en la clase 09. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 390 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "C IDEA Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 31828/2024, solicitada a nombre de Habib Mohamad Hijazi. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula, -----


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

Resolución N° **0331**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIFINE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32661/2024, A NOMBRE DE SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. -----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., en contra de la Resolución N° 2313 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2313 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley 1294/98. C O N S I D E R A N D O: Que la solicitud de registro de la marca *fifine* ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha consFIFINEdo la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2022-2204259 2022-2204260 FIFINE FIFINE 9 35 557476 557477 EMAP S.A. [PY] EMAP S.A. [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) El registro N° 557.476 de la marca "FIFINE" en la clase 9; y el registro N° 557.477 de la marca "FIFINE" en la clase 35 han sido transferidos a mi mandante, siendo actualmente el titular de la misma, SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. El pedido de anotación de transferencia está siendo solicitado paralelamente, por lo que, en consecuencia, ahora existe una identidad de titular tanto para los registros N° 557.476 y 557.477 de "FIFINE" como para la solicitud N° 32661/24 de "fifine y etiqueta", clase 35. Acompaño copia de la escritura pública de la cesión de marcas. Por lo tanto, ya no existe impedimento para conceder el registro de la presente solicitud(...)" -----

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo "FIFINE" registrada en la clase 09 (registro No. 557476) y "FIFINE" registrada en la clase 35 (registro No. 557477), como la marca solicitada "FIFINE Y ETIQUETA" para la misma clase 35, pertenecen al mismo titular SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.. Asimismo, el apelante adjunta

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

Resolución N° **0331**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIFINE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32661/2024, A NOMBRE DE SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. -----

copia de las solicitudes de transferencia presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta que las marcas antecedentes "FIFINE" registradas bajo el N° 557476 y 557477, efectivamente ya se encuentran a nombre de "SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2313 de fecha 21 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FIFINE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 32661/2024, solicitada a nombre de SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0332**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN, -

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fabio Wasserman** en contra de la Resolución N° 2076 de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de **Fabio Wasserman**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2076 de fecha 31 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 el representante convencional de **Fabio Wasserman** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de septiembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que la solicitud de registro de la marca fire blanket ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Enfoque en el Servicio: La marca no se está solicitando para el producto en sí, sino para una tienda comercial. Esto manifiesta que el nombre tiene un uso comercial amplio y no es meramente descriptivo. Llamar a una tienda Fire Blanket no hace que se esté describiendo un producto .../... Aunque "Fire Blanket" puede ser considerado descriptivo en un contexto, su uso en el ámbito de la administración comercial y la venta de productos puede ser interpretado de manera diferente .../... Se cuenta igualmente con una etiqueta distintiva y original, diferenciadora de otras y muy particular, lo cual otorga personalidad a la marca(...)" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "FIRE BLANKET Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 35 del

Resolución N° **0332**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN. -

nomenclador internacional, *específicamente: "Administración comercial relacionada a una empresa que vende productos que sirven para combatir incendios; agencias de importación-exportación y comercialización de productos utilizados contra el incendio [exportación en el ámbito de la energía ; exportación (agencias de importación-) ; publicidad ; marketing; trabajos de oficina y alquiler y arrendamiento de los productos mencionados."* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FIRE BLANKET Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "FIRE BLANKET Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la presente solicitud de registro representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que 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 cuentan también utilizan el vocablo FIRE como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **FIRE MASTERS**, Registro No. 524883; **ECO FIRE PLACES**, Registro No. 494012; **VAPOUR FIRE**, Registro No. 464706; **FIRE MOTOS**, Registro No. 468271; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada en letras impresas minúsculas, FIRE en color gris y BLANKET en color rojo, con la imagen de una llama en reemplazo del punto de i, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

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

Resolución N° **0332**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN, -

marca solicitada

fire
blanket

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2076 de fecha 31 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**FIRE BLANKET Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 43654/2024, solicitada a nombre de **Fabio Wasserman**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0333**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIÓN N° 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN. -----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **RAIAN NABIH ZEIN** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. Maria Adelaida Ovejero, contra la Resolución N° 2419 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 se presenta **RAIAN NABIH ZEIN** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. Maria Adelaida Ovejero e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2419 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, por proveído de fecha 28 de octubre de 2025 se concede el recurso de apelación interpuesto, —

Que, en fecha 31 de octubre de 2025, **RAIAN NABIH ZEIN** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 05 de noviembre de 2025 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver, -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca *SHOP STORES IMPORTADOS* ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) la Resolución recaída en autos no se ajusta a derecho pues atribuye azarosamente a la frase pretendida un carácter descriptivo del que carece ya que la misma no reúne los requisitos doctrinarios para subsumirse en el inciso e) del Art. 2 de la Ley Nro. 1294/1998 de Marcas, conforme a los fundamentos que pasaré a exponer a continuación. En primer lugar, no es cierto que la denominación "*SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA*" es un nombre irregistrable para los productos comprendidos en la clase 35, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso compuesto, que debe ser analizado en conjunto pues el desmembramiento de las marcas para su análisis es contrario a lo recomendado por la doctrina y la jurisprudencia para el análisis de viabilidad, así las cosas, de ninguna manera puede considerarse que los vocablos que conforman la frase pretendida de manera alguna aluden, designan o describen los servicios(...)." -----

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



Resolución N° **0333**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIÓN N° 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN. -----

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SHOP STORES IMPORTADOS" resulta genérica o descriptiva para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "SHOP STORES IMPORTADOS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe: *"Importación, exportación, comercialización y venta de artículos electrónicos como ser, celulares, computadoras, notebooks, tablets y sus accesorios, mouse, mouse pad, cargadores, carcasas, protectores de pantalla, altavoces, auriculares. Ventas en línea y su publicidad por todos los medios de difusión masiva"* -----

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

Que, el signo está compuesto por dos palabras en inglés "SHOP" y "STORES"; y una en español "IMPORTADOS". Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, establecen que los términos en idiomas extranjeros (como el inglés) están sujetos a los mismos motivos de denegación si su significado es fácilmente comprensible por el público pertinente. En ese sentido, los vocablos "SHOP" y "STORES" son palabras básicas, genéricas y de uso sumamente extendido, que el consumidor traduce inmediatamente como "comprar/tienda" y "tiendas". Por su parte, "IMPORTADOS" es un adjetivo descriptivo y necesario en el rubro. -----

En ese sentido, "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva, por tanto, se encuentra 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"* -----

Resolución N° **0333**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIÓN N° 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN. -----

otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)" -----

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

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo o genérico, sin aportar un distintivo o fantasía que lo haga susceptible de exclusividad. -----

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas denominaciones comunes en el dominio público, para que todos los demás competidores dedicados a la importación y venta de artículos electrónicos puedan utilizarlas libremente para describir sus propios servicios. Por lo tanto, la designación, al carecer de fuerza distintiva intrínseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente. -----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 2419 de fecha 27 de agosto de 2025 y 3249 de 27 de octubre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SHOP STORES IMPORTADOS", clase 35, Acta N° 53481/2024, solicitada a nombre de RAIAN NABIH ZEIN. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0334**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. -----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.** contra la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025 el representante convencional de **PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de noviembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **MENOCARE** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2022-2298625 **RENO CARE** Clase 5 Registro Titular 579453 **RENO CHILE S.A.** [CL] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La marca **RENO CARE** citada como antecedente ampara "Desinfectantes, desinfectantes domésticos, desinfectantes multiuso, desinfectantes para piscinas, desinfectantes para uso doméstico, desinfectantes para uso higiénico, desinfectantes para uso médico, desinfectantes para uso sanitario, geles desinfectantes antibacterianos a base de alcohol para la piel". Es decir, productos orientados al uso higiénico y sanitario, vinculados con la limpieza y desinfección. Por su parte la solicitud de **MENOCARE** ha sido limitada expresamente a los siguientes productos: "Productos farmacéuticos, complementos dietéticos y nutricionales; complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios minerales; preparaciones de vitaminas y minerales, preparaciones y sustancias minerales para uso médico, preparaciones dietéticas alimenticias para uso médico; preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico médico; suplementos y preparaciones dietéticas; suplementos nutricionales, suplementos alimenticios medicinales; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos vitamínicos y minerales; todos ellos destinados al tratamiento de los síntomas de la menopausia, con exclusión de todo tipo de desinfectantes". De ello surge claramente que los productos de **MENOCARE** tienen finalidad terapéutica y nutricional dirigidos a un público que busca alivio o tratamiento de síntomas específicos (menopausia), mientras que los productos **RENO CARE** son desinfectantes, sin uso terapéutico ni farmacéutico (...)" -----


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

Resolución N° **0334**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. —————

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* —————

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: —————

MENOCARE Y ETIQUETA	(solicitada), y
RENO CARE	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un vocablo "RENO CARE", la marca solicitada también se encuentra compuesta por un vocablo "MENOCARE". Aunque ambos signos sean similares, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —————

Que, es importante mencionar que el elemento "CARE", es sumamente utilizado en denominaciones marcarias registradas en la clase 5 y debe ser sopesado en referencia teniendo en cuenta la coexistencia existente en el nomenclador solicitado. Además, el vocablo inglés "CARE" es un término en inglés (que significa "cuidado"), cuando los signos comparten un elemento con distintividad débil, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto de los demás componentes. —————

Al realizar el análisis conceptual de las denominaciones enfrentadas tenemos que la marca solicitada MENOCARE utiliza el elemento "MENO" en la primera parte de su denominación, el cual evoca directamente el concepto de "menopausia", alineado a los productos que protege; la marca antecedente utiliza el prefijo "RENO" que no comparte este concepto. —————

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "MENOCARE Y ETIQUETA", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con tres sílabas. Por su parte, la marca antecedente "RENO CARE" posee un vocablo y tres sílabas. Las diferencias ortográficas en la primera sílaba "ME - RE" generan una marcada distinción fonética. La "M" inicial de la solicitud y la "R" inicial del antecedente generan una pronunciación disímil. Las sílabas o

Abg. Claudia Par
Directora Gen
Dirección General d
Dirección Nacional

Resolución N° **0334**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. —

fonemas ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mucho más al apreciar la similitud fonética, ya que los consumidores prestan mayor atención y perciben con más claridad el sonido inicial. —

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

En cuanto a la cobertura de productos de las marcas, debemos tener presente que existe una limitación expresa de los productos, tanto en la solicitada como en la marca antecedente. Aunque ambas marcas se ubican en la clase 5, no existe identidad ni superposición entre sus productos, la descripción de la marca solicitada "MENOCARE": "Productos farmacéuticos, complementos dietéticos y nutricionales; complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios minerales; preparaciones de vitaminas y minerales, preparaciones y sustancias minerales para uso médico, preparaciones dietéticas alimenticias para uso médico; preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico médico; suplementos y preparaciones dietéticas; suplementos nutricionales, suplementos alimenticios medicinales; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos vitamínicos y minerales; todos ellos destinados al tratamiento de los síntomas de la menopausia, con exclusión de todo tipo de desinfectantes", tal como puede verificarse excluye expresamente "todo tipo de desinfectantes". Mientras que la marca antecedente "RENO CARE" protege "Desinfectantes, desinfectantes domésticos, desinfectantes multiuso, desinfectantes para piscinas, desinfectantes para uso doméstico, desinfectantes para uso higiénico, desinfectantes para uso médico, desinfectantes para uso sanitario, geles desinfectantes antibacterianos a base de alcohol para la piel", de la descripción de productos señalada, queda comprobado que aunque compartan la misma clase del clasificador, no existe identidad en la cobertura de productos y que ambas marcas apuntan a un sector específico del mercado. —

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación MENOCARE escrita en letras características mayúsculas tipo imprenta en color azul, en la parte superior de la denominación se aprecia la imagen de tres círculos superpuestos en tonos azules. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. —

marca solicitada


MENOCARE


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

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

Resolución N° **0334**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. —————

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. —————

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MENOCARE Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 64581/2024 solicitada a nombre de PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. —————
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. —————


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

Resolución N° **0335**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. --

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. en contra de la Resolución N° 740 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 740 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

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

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. y manifiesta: "(...)Desde el punto de vista fonético, la diferencia entre "VITALMAG" y "VITALMEG" resulta clara, objetiva y jurídicamente relevante. La variación en la vocal de la sílaba final -"MAG" frente a "MEG"- altera de manera sustancial la sonoridad de los signos, generando una percepción auditiva distinta y fácilmente distinguible para el consumidor medio. No se trata de una diferencia menor o irrelevante, sino de un elemento que incide directamente en la recordación y pronunciación del signo, particularmente en el ámbito de la clase 5, donde la precisión en la identificación de productos resulta esencial. .../... Además el elemento en común "VITAL" posee un carácter marcadamente evocativo dentro de la clase 5, aludiendo a conceptos de salud, vitalidad y bienestar. Se trata, por tanto, de un término de débil fuerza distintiva, que no puede ser monopolizado ni erigido en eje excluyente del análisis comparativo. La resolución impugnada comete el error de otorgar a dicho término un alcance indebido, extendiendo ilegítimamente la protección del antecedente sobre un vocablo de uso común(...)" -----



Resolución N° **0335**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. --

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

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "VITALMEG" registrada en la clase 05 y la solicitud de registro de la marca "VITALMAG" en la clase 05, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida casi en su totalidad en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren clasificadas dentro de la misma clase, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. Esta situación implica que los productos que distinguen son considerados idénticos o, al menos, altamente similares en su naturaleza, propósito o ámbito comercial. Por lo tanto, la presencia de signos muy semejantes en la misma clase intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada "VITALMAG" es muy semejante a la marca registrada "VITALMEG", como se puede apreciar a continuación:

VITALMAG (solicitada en la clase 05)

VITALMEG (marca base de rechazo registrada en la clase 05)

Que, tal como se ha mencionado las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, la marca base del rechazo "VITALMEG" se encuentra registrada en la clase 05 del nomenclador oficial, para: "Todos los productos"; la marca solicitada "VITALMAG" pretende el registro en la clase 05, para: "Todos los productos". Ambas marcas apuntan a distinguir productos dentro de la misma clase 05, la cual abarca principalmente productos farmacéuticos, preparaciones de uso médico y veterinario, y suplementos alimenticios para personas o animales. Al solicitarse para la misma clase y para productos de la misma naturaleza, el nivel de exigencia en el análisis de los signos es mucho mayor. Razón por la cual, ante las similitudes en los campos visual y fonético, y a que ambos signos pretenden identificar productos dirigidos al mismo sector del público consumidor, esta Dirección General considera que no podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de

Resolución N° **0335**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCIÓN N° 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. --

consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe. -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase. -----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 740 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "VITALMAG", clase 05, Expediente. N° 31440/2025, solicitada a nombre de DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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



Resolución N° **0336**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N° 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** contra la Resolución N° 66 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 66 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de junio 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **C.C. FILSON CO.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el cotejo de las marcas en pugna surge *prima facie* la similitud entre las mismas, existe una identidad ideológica absolutamente similar, entre las marcas en pugna.../... Que, además es importante destacar que ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende ya posee registro y por ende también podrá confundirlas más fácilmente, y además agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, como es en el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACIÓN CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegido por la marca oponente (...)".-----

Que, se agravia el apelante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) la fundamentación expuesta anteriormente resulta insuficiente por varios motivos, siendo el primero y probablemente uno de los hechos más relevantes el hecho de que el término "FRISON" es una raza de caballo procedente de la región de Frisia de los Países Bajos, el caballo frisón se puede ver con frecuencia en exhibiciones ecuestres .../... Por lo tanto conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusión a una raza de caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compañía. En segundo lugar, tenemos que considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares no es lo suficientemente convincente a la hora de analizar si se producirá la confusión que la contraparte alega.../...Que, pongo a consideración de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la denominación


Abg. Claudio Pamela Cristaldo
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Asuntos Marcarios Litigiosos

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N° 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya fueron concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 13 de abril de 2016 como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI.-----

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"FRISON" (Clase 25)** frente a la marca oponente registrada **"FILSON" (Clases 18, 25 y 35)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten la letra inicial ("F") y la terminación ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Si bien ambas son denominaciones bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta. La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON", donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera sílaba es más suave ("FIL"), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el siguiente cotejo:-----

FRISON	(marca solicitada), y
FILSON	(marca oponente)

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

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0336**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N° 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética.(...)-----

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

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En tal sentido, debe señalarse que la denominación de la marca solicitada "FRISON" no constituye una expresión meramente arbitraria o de fantasía, sino que posee un significado propio y definido. El vocablo "frison" se refiere principalmente a una famosa raza equina originaria de los Países Bajos, y hace referencia tanto al idioma como al grupo étnico de la región de Frisia.³ Por el contrario, la marca oponente "FILSON" transmite un concepto completamente distinto, encontrándose vinculada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de sus productos. La denominación tiene su origen en el apellido de "Clinton Clarence Filson", fundador de "C.C. Filson", una compañía estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricación y distribución de artículos para aficionados a las actividades al aire libre. En consecuencia, ambos signos poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, posee las siguientes marcas registradas: "FRISON" Clase 37, Registro N°432765; "FRISON" Clase 40, Registro N°448033. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos**

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

³ <https://dle.nac.es/fris%C3%B3n>

⁴ <https://www.filson.com/pages/about-us>

Resolución N° **0336**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N° 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*⁶. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 66 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FRISON Y ETIQUETA"**, Clase 25, Expediente N° **27824/2015**, solicitada a nombre de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

⁶ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 -

Resolución N° **0337**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** contra la Resolución N° 68 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 68 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos,-----

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de junio 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **C.C. FILSON CO.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2021,-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el cotejo de las marcas en pugna surge *prima facie* la similitud entre las mismas, existe una identidad ideológica absolutamente similar, entre las marcas en pugna.../... Que, además es importante destacar que ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende ya posee registro y por ende también podrá confundirlas más fácilmente, y además agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, como es en el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACIÓN CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegido por la marca oponente (...)".-----

Que, se agravia el apelante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) la fundamentación expuesta anteriormente resulta insuficiente por varios motivos, siendo el primero y probablemente uno de los hechos más relevantes el hecho de que el término "FRISON" es una raza de caballo procedente de la región de Frisia de los Países Bajos, el caballo frisón se puede ver con frecuencia en exhibiciones ecuestres .../... Por lo tanto conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusión a una raza de caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compañía. En segundo lugar, tenemos que considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares no es lo suficientemente convincente a la hora de analizar si se producirá la confusión que la contraparte alega.../...Que, pongo a consideración de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la denominación


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

Resolución N° **0337**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya fueron concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 13 de abril de 2016 como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI.-----

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "FRISON" (Clase 35) frente a la marca oponente registrada "FILSON" (Clases 18, 25 y 35), se advierte que, si bien ambas marcas comparten la letra inicial ("F") y la terminación ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Si bien ambas son denominaciones bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta. La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON", donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera sílaba es más suave ("FIL"), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el siguiente cotejo:-----

FRISON	(marca solicitada), y
FILSON	(marca oponente)

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

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0337**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética.(...)";-----

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

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En tal sentido, debe señalarse que la denominación de la marca solicitada **"FRISON"** no constituye una expresión meramente arbitraria o de fantasía, sino que posee un significado propio y definido. El vocablo *"frisón"* se refiere principalmente a una famosa raza equina originaria de los Países Bajos, y hace referencia tanto al idioma como al grupo étnico de la región de Frisia.³ Por el contrario, la marca oponente **"FILSON"** transmite un concepto completamente distinto, encontrándose vinculada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de sus productos. La denominación tiene su origen en el apellido de *"Clinton Clarence Filson"*, fundador de *"C.C. Filson"*, una compañía estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricación y distribución de artículos para aficionados a las actividades al aire libre. En consecuencia, ambos signos poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-----

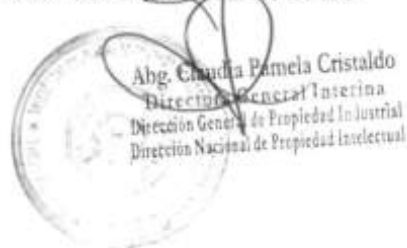
Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"*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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, posee las siguientes marcas registradas: **"FRISON"** Clase 37, Registro N°432765; **"FRISON"** Clase 40, Registro N°448033. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos**

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

³ <https://dle.rac.es/fris%C3%B3n>

⁴ <https://www.filson.com/pages/about-us>



Resolución N° **0337**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*⁶. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 68 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FRISON Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente N° **27826/2015**, solicitada a nombre de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

⁶ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N° **0338**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** contra la Resolución N° 67 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 67 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de junio 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **C.C. FILSON CO.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el cotejo de las marcas en pugna surge prima facie la similitud entre las mismas, existe una identidad ideológica absolutamente similar, entre las marcas en pugna.../... Que, además es importante destacar que ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende ya posee registro y por ende también podrá confundirlas más fácilmente, y además agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, como es en el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACIÓN CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegido por la marca oponente (...)".-----

Que, se agravia el apelante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) la fundamentación expuesta anteriormente resulta insuficiente por varios motivos, siendo el primero y probablemente uno de los hechos más relevantes el hecho de que el término "FRISON" es una raza de caballo procedente de la región de Frisia de los Países Bajos, el caballo frisón se puede ver con frecuencia en exhibiciones ecuestres .../... Por lo tanto, conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusión a una raza de caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compañía. En segundo lugar, tenemos que considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares no es lo suficientemente convincente a la hora de analizar si se producirá la confusión que la contraparte alega.../...Que, pongo a consideración de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la denominación


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

Resolución N° **0338**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya fueron concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 13 de abril de 2016 como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI.-----

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"FRISON" (Clase 12)** frente a la marca oponente registrada **"FILSON" (Clases 18, 25 y 35)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten la letra inicial ("F") y la terminación ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Si bien ambas son denominaciones bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta. La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON", donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera sílaba es más suave ("FIL"), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el siguiente cotejo:-----

FRISON	(marca solicitada), y
FILSON	(marca oponente)

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

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0338**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética.(...).-----

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

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En tal sentido, debe señalarse que la denominación de la marca solicitada **"FRISON"** no constituye una expresión meramente arbitraria o de fantasía, sino que posee un significado propio y definido. El vocablo *"frisón"* se refiere principalmente a una famosa raza equina originaria de los Países Bajos, y hace referencia tanto al idioma como al grupo étnico de la región de Frisia.³ Por el contrario, la marca oponente **"FILSON"** transmite un concepto completamente distinto, encontrándose vinculada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de sus productos. La denominación tiene su origen en el apellido de *"Clinton Clarence Filson"*, fundador de *"C.C. Filson"*, una compañía estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricación y distribución de artículos para aficionados a las actividades al aire libre. En consecuencia, ambos signos poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-----

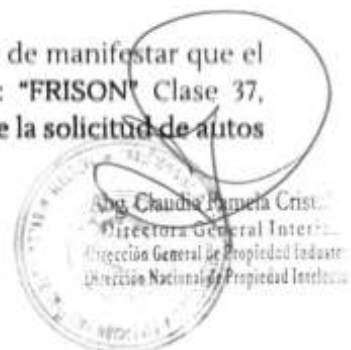
Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"*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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**, posee las siguientes marcas registradas: **"FRISON"** Clase 37, Registro N°432765; **"FRISON"** Clase 40, Registro N°448033. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos**

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

³ <https://dlc.rac.es/fris%C3%B3n>

⁴ <https://www.filson.com/pages/about-us>



Resolución N° **0338**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE S.R.L. C.E.I.-----

ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*⁶. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 67 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**FRISON Y ETIQUETA**", Clase 12, Expediente N° **28487/2015**, solicitada a nombre de **SAMBARIE S.R.L. C.E.I.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

⁶ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N° **0339**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de QUIMFA S.A. contra la Resolución N° 979 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma QUIMFA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 979 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 20 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de QUIMFA S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 13 de junio 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 26 de julio de 2024 el representante convencional de BIOFARMA contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas existen semejanzas en el aspecto denominativo, comparten gran parte de sus denominaciones, solamente difieren en la desinencia, al contestarlas NATRI-G - NATRI-LIX se nota que poseen similitudes en los aspectos visual, fonético e ideológico. Que, esta dirección considera que la marca registrada oponente, pretenden identificar productos de la misma clase, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por público consumidor. Que, la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad; y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley 1294/98. (...)".-----

Que, se agravia el apelante QUIMFA S.A., y entre otros argumentos expresa: "(...) Primeramente, la presente denominación hace alusión al Lamotrigina que es "usado como medicamento, especialmente para la epilepsia y el trastorno bipolar.../... Mientras que la marca base de oposición está compuesto por el fármaco INDAPAMIDA que sirve para "Diurético tiazídico. Antihipertensivo de acción prolongada. A lo expuesto anteriormente le sumamos lo mencionado por la Ley N° 1119/97 sobre "PRODUCTOS DE LA SALUD Y OTROS" específicamente en su Art. 18 Inciso 1 "Como norma general, los medicamentos sólo serán dispensados con receta. La autoridad sanitaria nacional establecerá los requisitos mínimos, características y plazo de validez de las recetas" no pudiendo ser asociadas ambas denominaciones ya que el público consumidor sabrá diferenciarlas de acuerdo a lo prescripto en su respectiva receta emitida por el médico correspondiente".-----



Resolución N° **0339**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Natríg", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.-----

Que, la representante convencional de **Biofarma** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) *Tal como puede observarse ambas marcas se encuentran compuestas por un solo elemento y ambas comienzan su estructura gramatical con el mismo término "NATRI". Al ser pronunciadas una seguida de la otra, "NATRIG" - "NATRILIX" dejan la misma impresión y recuerdo en la mente del consumidor. La adición de la consonante "G" en la solicitud, no se configura como un elemento diferenciador suficiente para que sea viable el registro de la marca.../... Es importante mencionar que además de las similitudes expuestas más arriba ambos contienen indapamida como su ingrediente activo principal. La indapamida es un diurético tiazídico que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo y a reducir la presión arterial. Por lo que el caso de eventual coexistencia es inexistente ya que se podría inducir directamente a la confusión en el público consumidor.../...Dicha limitación de sus productos no es suficiente para diferenciarse de los productos protegidos con anterioridad por mi mandante por lo que pese a la modificación de los productos de la adversa se puede notar que sigue habiendo una estrecha relación entre los mismos (...)*" -----

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

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

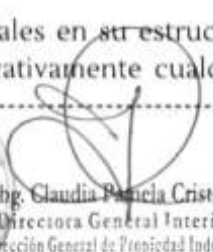
Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"NATRIG" (Clase 05)** frente a la marca oponente registrada **"NATRILIX" (Clase 05)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten las cinco letras iniciales (N-A-T-R-I), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto, la marca en trámite se articula en dos sílabas como "NA-TRIG" y la marca oponente presenta una extensión mayor de tres sílabas, "NA-TRI-LIX". Igualmente, las denominaciones de la marca solicitada y la oponente difieren en la composición de sus respectivos sufijos: IG - LIX, es así que, aunque las mismas compartan sus raíces, esta diferencia en sus terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil: **NATRIG - NATRILIX**. Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva relevante, como se ilustra a continuación:-----

NATRIG (marca solicitada), y
NATRILIX (marca oponente)

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




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

Resolución N° **0339**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Natríg", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.-----

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: *"(...) Al analizar el riesgo de confusión entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es necesario tener en cuenta el grado de atención que suelen ejercer los consumidores pertinentes.../...El grado de atención de un consumidor puede depender del tipo de producto o servicio de que se trate, y si el consumidor es profesional o especializado. Cabe suponer que los consumidores que operan en un campo profesional o especializado tendrán menos probabilidades de confundirse cuando adquieran productos o servicios que les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar. Un factor que determina el grado de atención del consumidor es su nivel de implicación en la compra de un producto o servicio. Esto a su vez puede depender del nivel de importancia de la compra es para ese consumidor. Cuanto mayor sea la importancia de la compra de un producto o servicio, mayor será la atención del comprador. Esto, a su vez, tenderá a reducir la probabilidad de que el comprador sea confundido o engañado ante marcas similares. Cabe suponer que habrá un alto grado de atención de parte de los consumidores que compren productos o servicios que son caros, de adquisición poco frecuente o potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las compras de productos como un automóvil o una computadora, o servicios como asesoramiento médico o financiero, generalmente conllevan un mayor cuidado por los consumidores. Lo mismo si se trata de productos como los medicamentos, dependiendo de que el producto sea vendido solo bajo prescripción médica o que esté en venta libre. Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atención con respecto a las compras rutinarias de productos de la vida corriente o poco costosos, como los alimentos básicos y productos similares.¹(...)"*-----

Que, la tutela del interés general y la protección del consumidor constituyen el eje rector de las decisiones de la Dirección General de la Propiedad Intelectual. En este contexto, al quedar en evidencia que los elementos de hecho no justifican una denegación total de la solicitud, el registro de la marca NATRIG deviene viable mediante una aplicación armónica y proporcional de la normativa vigente. Al respecto, el artículo 6° de la Ley N° 1294/98 faculta expresamente a la Dirección a conceder el registro de forma delimitada para proteger el interés del público sin lesionar el derecho del solicitante, señalando que: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total..."*-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 303. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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



Resolución N° **0339**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 979 de fecha 29 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Natrig", Clase 05, Expediente N° 06595/2022, solicitada a nombre de QUIMFA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0340**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei** contra las Resoluciones N° 550 de fecha 31 de marzo de 2023 y N° 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei** e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 550 de fecha 31 de marzo de 2023 y N° 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de diciembre de 2024, el representante convencional de **Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1779618 Denominación ARETÉ ALMACENES Clase 35 Registro 470826 Titular Alimentos Especiales S.a [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, el fundamento esgrimido resulta insuficiente para denegar el registro de la marca solicitada en razón de que las solicitudes fueron depositadas en diferentes clases, es decir, las coberturas son distintas y no se encuentran relacionadas. La marca antecedente protege la oferta de productos en un supermercado mientras que mi mandante productos comprendidos en la clase 03.../. Partiendo de esta base, es imposible que el consumidor confunda un supermercado con cosméticos o perfumes. (...) ".-----

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada "ARETÉ" frente a la marca previamente registrada "ARETÉ ALMACENES", se advierte que ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composición y percepción global. En primer término, "ARETÉ"


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

Resolución N° **0340**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI.-----

constituye una denominación breve, compuesta por un solo vocablo, mientras que la marca antecedente posee una estructura más extensa y compleja, integrada por dos vocablos ("ARETÉ" y "ALMACENES"), lo que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. -----

Que, el elemento común resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

ARETÉ (solicitada), y

ARETÉ ALMACENES (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "ARETÉ ALMACENES", se encuentra bajo el registro N° 470826 en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"...Servicios de ventas de artículos propios de un supermercado, en particular productos comestibles y bebidas; servicios de publicidad..."*. En cambio, la marca solicitada "ARETÉ" busca proteger *"...Todos..."* **productos** de la **clase 03** del nomenclador oficial, la cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos². De la comparación claramente se colige, que las marcas analizadas, se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. -----

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que conforma la marca solicitada. En este caso, la marca solicitada posee una etiqueta consistente

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

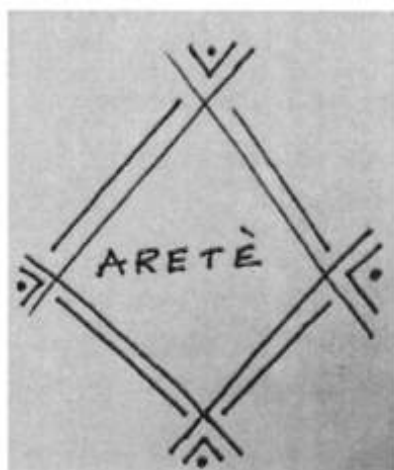
² <https://www.wipo.int/cg-sec/classification-locarno>

Resolución N° **0340**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI.-----

en la figura de un rombo de doble línea con puntos en los vértices, que contiene en el centro la denominación "ARETÉ" en letras mayúsculas y tipografía de color negro. En contraste, la marca base del rechazo carece de etiqueta, al tratarse de una marca denominativa. En síntesis, la marca solicitada incorpora elementos gráficos y de fantasía suficientes para diferenciarse de la marca antecedente, circunstancia que reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Marca solicitada



Marca antecedente

-Denominativa-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"ARETÉ" clase 41** Registro N° 561160; Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido, bajo una denominación similar**. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

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

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

Resolución N° **0340**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022, SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI,-----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 550 de fecha 31 de marzo de 2023 y N° 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ARETÉ Y ETIQUETA", Clase 03, Expediente N° 10055/2022, solicitada a nombre de MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEI,-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI**, contra la Resolución N° 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de **LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas;

Que, en fecha 07 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto;

Que, en fecha 26 de enero de 2024, el representante convencional de **LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024;

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2007360 Denominación AROMA MAISON Clase 03 Registro 531844 Titular Maria Alejandra Abbate Centurion [PY] Expediente 2020-206332 Denominación AROMA HOME Clase 03 Registro 514457 Titular Myriam Hortencia Abbate Centurion [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 la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, debe notarse que la Dirección de Marcas no examinó las marcas en su conjunto. En la comparación realizada, es posible observar que dicho examen fue realizado únicamente entre las palabras AROMA, sin considerar el resto de las palabras. Debe notarse que las marcas introducen la palabra en Guaraní "ROGA", la inglesa "HOME" y francesa "MAISON".../... Las palabras del idioma HOME y MAISON, no son de uso común del público consumidor en nuestra República. Ambas palabras no consisten en expresiones habitualmente utilizadas por el consumidor. No resultan extranjerismos y menos aún han sido incorporados al idioma castellano.../...Siendo así, la confrontación realizada entre AROMA ROGA y AROMA HOME y AROMA MAISON, carece de valor al haberse omitido componentes esenciales de las marcas, siendo confrontadas palabras aisladas y no las marcas en su conjunto (...)";

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


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.-----

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

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "AROMA ROGA" Clase 03 y las marcas "AROMA MAISON" Clase 03 y "AROMA HOME" Clase 03, bases del rechazo. En tal sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte que la marca solicitante reproduce íntegramente, y en el mismo orden, las cinco letras que conforman el vocablo predominante "AROMA", elemento distintivo central dentro de las denominaciones de las marcas registradas. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre ambos signos, dado que el término compartido constituye el componente de mayor fuerza identificatoria en la percepción del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

AROMA ROGA *(solicitada), y*

AROMA MAISON *(marca base de rechazo)*

AROMA HOME *(marca base de rechazo)*

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. En ese sentido, todas las marcas poseen en sus denominaciones la palabra "AROMA" el cual alude al "perfume u olor muy agradable". -----

Que, en primer término, al confrontar la solicitud "AROMA ROGA" con la marca anterior "AROMA MAISON", se advierte que ambas comparten de forma idéntica el vocablo inicial "AROMA". Respecto al segundo elemento ("MAISON"), de acuerdo con las Directrices para el Examen de Marcas, el hecho de que un signo denominativo constituya una traducción en lengua extranjera no es relevante para la comparación conceptual si el público no conoce o no entiende el término. Al ser "MAISON" un término en el idioma francés, resulta ajeno al conocimiento generalizado del consumidor promedio paraguayo, por lo que carece de contenido semántico directo para este. En consecuencia, la carga conceptual y el recuerdo de dicha marca recaen exclusivamente sobre la palabra comprensible "AROMA", generando una similitud innegable que capta la atención del consumidor.-----

Que, en segundo término, al cotejar el signo solicitado frente a la marca "AROMA HOME", la situación reviste una identidad conceptual plena. Ambas marcas se complementan con los términos "ROGA" (guaraní) y "HOME" (inglés). Las normativas de examen establecen que existe similitud conceptual cuando

Abg. Claudia
Directora
Dirección Gen.
Dirección Nac.



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.-----

las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos que son sinónimos o traducciones asociables en la mente del consumidor. Considerando el contexto bilingüe y el manejo del idioma inglés básico en el comercio local, el público pertinente comprende sin esfuerzo que "HOME" y "ROGA" son traducciones directas. Por tanto, ambos signos comunican exactamente la misma idea central: "Casa de Aromas". En consecuencia, sea por la fuerte identidad basada en el término principal "AROMA" (frente a Maison), o por constituir la traducción exacta de una misma idea (frente a Home), la marca solicitada carece de la aptitud para coexistir pacíficamente, deviniendo en la imposibilidad de su registro a fin de resguardar al público consumidor del evidente riesgo de confusión y asociación. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, vemos que la marca en trámite de registro "AROMA ROGA" pretende obtener la cobertura de productos de la Clase 03, específicamente de: "...Productos comprendidos en la clase 3 tales como: productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, bases para perfumes de flores, difusores de perfumes de ambiente con varillas". Por otra parte, la marca base de rechazo "AROMA HOME" registro N° 514457 posee la cobertura para todos los productos de la Clase 03 del nomenclador internacional. De la comparación se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética entre sus denominaciones, debe sumarse el hecho de que **ambas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y buscan proteger los mismos productos**. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

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

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

Resolución N°

0341

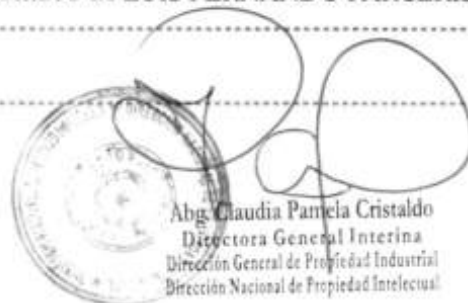
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.-----

ROGA" no podrá coexistir con la marca antecedente "AROMA HOME", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AROMA ROGA", Clase 03, Expediente N° 105255/2021, solicitada a nombre de LUIS FERNANDO PARCERISA BRUNETTI.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0342

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Julio Daniel Otaño Acosta**, contra la Resolución N° 1482 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Julio Daniel Otaño Acosta** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1482 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de junio de 2020, el representante convencional de **Julio Daniel Otaño Acosta** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2020.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, debemos resaltar que la marca solicitada por mi mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativa de los productos que pretende proteger. Incluso, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 10 de nuestra Ley de Marcas.../...Así también, mi representado no se reivindica el uso exclusivo de la palabra LECHON, sino la denominación en conjunto DON LECHON, y para ello adjunto nuevas hojas descriptivas (...)"-----

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.

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

Que, la marca solicitante "DON LECHÓN Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de "Todos" los productos de la Clase 29 del noménclador internacional, la cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo¹. En ese sentido, la palabra "lechón" por sí sola es descriptiva y genérica para referirse a la carne de cerdo. Sin embargo, al combinarse con el título "DON" ("DON LECHÓN"), el signo adquiere una personificación o carácter inusual que le otorga fuerza distintiva en su conjunto, alejándose de ser una simple descripción. De ello se colige que, la combinación de los dos elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² señalan cuanto sigue: "(...) No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación de palabras en relación con los productos o servicios, el signo creara una impresión suficientemente alejada de la que resulta de la simple adición de los significados de los elementos, esa combinación se considerará distintiva .../... una combinación de palabras que fuese suficientemente inusual o fantasiosa como para crear una impresión lo alejada del significado descriptivo de las palabras de base podría ser distintiva y funcionar como marca. (...)".

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es el diseño de la etiqueta que la acompaña. En este caso, la etiqueta muestra una figura irregular con un fondo negro y bordes dorados. En el centro, resalta la palabra "Lechón" en color blanco y tipografía cursiva. Encima de esta, y en un tamaño menor, aparece la palabra en mayúsculas "DON", también en color blanco, utilizando una tipografía sin serifa o de tipo imprenta. En resumen, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía que le confieren un carácter distintivo, como se detalla a continuación:

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

¹ <https://www.wipo.int/es/web/classification-locarno>

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 130. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0342

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.

marca solicitada

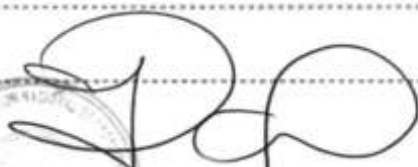


Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1482 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DON LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, N° 89990/2018, solicitada a nombre de JULIO DANIEL OTAÑO ACOSTA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.


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

Resolución N°

0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Start Node S.A.**, contra la Resolución N° 1.082 de fecha 12 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **Start Node S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.082 de fecha 12 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas,-----

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de agosto de 2019, el representante convencional de **Start Node S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se pretende se forma de una denominación de fantasía formada por OCHO letras que a su vez se forman de dos sílabas lo que a su vez resulta un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente los elementos que forman la marca, están ubicados de manera tal que constituyen un signo novedoso, de fantasía y muy característico como se podrá verificar. Que, en nuestro país coexisten numerosas marcas formadas por el término DRESS, por lo que no existen razones para impedir el registro de una marca como la que se pretende. (...) "-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 visibilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca, -----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.-----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para la totalidad de los servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: *"...Servicios prestados por una empresa cuya actividad consiste en publicar por cualquier medio de difusión, ofertas de vestidos, confecciones y sus accesorios para que los consumidores pueden examinarlos y comprarlos."* En ese contexto, la denominación solicitada "DRESSAPP Y ETIQUETA" se encuentra conformada por la combinación de los términos "DRESS" y "APP", ambos de uso corriente y ampliamente conocidos por el consumidor medio. En efecto, el vocablo "DRESS", perteneciente al idioma inglés, significa "vestido", "prenda de vestir" o "estilo", mientras que "APP" constituye la abreviatura de la palabra inglesa "application", comúnmente utilizada para referirse a una "aplicación" o "programa informático". De ello se colige que, la denominación pretendida se limita a unir dos vocablos de carácter descriptivo, directamente relacionadas con la naturaleza, finalidad y características de los servicios que se pretende distinguir, esto es, una aplicación vinculada a vestidos, confecciones o artículos de moda.-----

Que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la marca solicitada carece de la distintividad exigida por la normativa marcaria vigente, toda vez que transmite de manera inmediata y directa al público consumidor una referencia al servicio ofrecido, sin requerir esfuerzo imaginativo alguno. Por tal motivo, el signo no puede ser considerado evocativo ni sugestivo, sino meramente descriptivo de los servicios amparados en la solicitud.-----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.../...En particular, las traducciones de palabras extranjeras deben tratarse de la misma manera a efectos del examen de los motivos de denegación absolutos si el significado traducido siguiera considerándose descriptivo.../...Un signo que consista en un término en otro idioma también será rechazado si es entendido por una parte considerable del público en Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensión por el público pertinente de términos extranjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que esos términos hubiesen sido adoptados o asimilados al uso corriente por el público o los círculos comerciales del Paraguay. (...)". -----

¹ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/dress>

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

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119 y 420. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0343**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.-----

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho exclusivo sobre vocablos que deben permanecer disponibles para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo "DRESSAPP Y ETIQUETA" carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.-----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra "DRESS", sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.-----

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

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1.082 de fecha 12 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

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

Resolución N° **0343**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.-----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DRESSAPP Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 54627/2017, solicitada a nombre de START NODE S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE .-----



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

Resolución N°

0344

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HONEY", EXPEDIENTE 9617631, SOLICITADA POR ACERO S.A.C.I.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 439 de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2000 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 439 de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, posteriormente siendo dictada la providencia "*Providencia de Reconstitución de Expediente*" en fecha 04 de noviembre de 2025, notificándose al solicitante en fecha 18 de marzo de 2026 y al oponente en fecha 19 de marzo de 2026. -----

Que, en fecha 30 de abril de 2026 se concede la Resolución de Reconstitución Nro. 230, notificándose al solicitante en fecha 20 de mayo de 2026 y al oponente en fecha 21 de mayo de 2026.-----

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 14 de junio de 2000. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia de Envío a Dirección General: Con Apelación en fecha 04 de septiembre de 2000, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

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

Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **HONEY**, Expediente N° **9617631**, clase 3, solicitada por **ACERO S.A.C.I.**-----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **HONEY**, Expediente Nro. **9617631**, clase 3, solicitada por **ACERO S.A.C.I.**-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N°

0345

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMELL FRESH", Clase 03, EXPEDIENTE N° 70745/2020, SOLICITADO POR AEROSOL HECSPÍ S.A.C.I.F.I. Y DE M.Y S.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **AEROSOL HECSPÍ S.A.C.I.F.I. Y DE M. Y S.**, contra la Resolución N° 300 de fecha 07 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **AEROSOL HECSPÍ S.A.C.I.F.I. Y DE M. Y S.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 300 de fecha 07 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **AEROSOL HECSPÍ S.A.C.I.F.I. Y DE M. Y S.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, la resolución recurrida resulta injusta pues el inferior no ha considerado que la denominación **SMELL FRESH** constituye una expresión de fantasía, su traducción al español, "**HUELE FRESCO**" no es cualidad certera, sino más bien hace referencia a un aroma que evoca una fragancia fresca. Por otra parte, la solicitud presentada por mi mandante cuenta con suficientes elementos gráficos y fonéticos que la distinguen de cualquier otra. Otra muestra de que la solicitud no implica un desmedro de derechos de terceros es el hecho de que no se ha presentado persona a formular oposición. Además, mi mandante es titular de la marca **SMELL FRESH** en varios países de la región como Bolivia, Uruguay y Argentina. (...) "-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

Alba Claudia Pineda Castañedo
Ejecutiva General (Gestión)
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

№ 345

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMELL FRESH", Clase 03, EXPEDIENTE N° 70745/2020, SOLICITADO POR AEROSOLIS HECSPI S.A.C.I.F.I. Y DE M.Y S.

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de "Todos" los productos de la Clase 03 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar¹. En ese sentido, la denominación solicitada **"SMELL FRESH"** se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al español sería *"smell (oler, huele)"*; *fresh (fresco)"*. De ello se colige que, la combinación de los dos elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

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

Que, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases que utilizan el término *FRESH* como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ADVANCED FRESH**, Clase 03, Registro N° **569649** a nombre de Colgate-palmolive Company; **FRESH UP**, Clase 03, Registro N° **594281** a nombre de Mable S.A; **REFRESH**, Clase 03, Registro N° **503279** a nombre de TROVATO C.I.S.A.; **EXTRA FRESH MINT**, Clase 03, Registro N° **617253** a nombre de KENVUE INC.; extremo que demuestra la existencia de otras marcas con dicha denominación, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

https://nclpub.wipo.int/es/en?basic_numbers=show&class_number=3&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=fullview&version=20260101

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

¹ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fresco>

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

Abg. Claudio Rodríguez
Directora General de
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0345**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMELL FRESH", Clase 03, EXPEDIENTE N° 70745/2020, SOLICITADO POR AEROSOL HECSPÍ S.A.C.I.F.I. Y DE M.Y S.-----

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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 300 de fecha 07 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SMELL FRESH", Clase 03, N° 70745/2020, solicitada a nombre de **AEROSOL HECSPÍ S.A.C.I.F.I. Y DE M. Y S.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0346**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADE S.A. -----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Incade S.A** en contra en contra de la Resolución N° 3.178 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **Incade S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3.178 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 el representante convencional de **Incade S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2018.-----

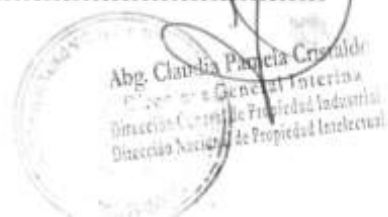
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se pretende se forma de CINCO elementos entre vocablos y elementos figurativos que forman un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente los términos que forman la marca, están acompañados de una etiqueta novedosa que los contiene formando un signo muy característico como se podrá verificar.../...Que la marca que se pretende se encuentra amparada en la clase 41 y este tipo de servicios es consumido por un sector que se detiene a observar cada uno de los productos o servicios que va a consumir; quien concurre a solicitar un servicio como el que se busca distinguir no lo hace distraída y al azar, al contrario concurre a la institución previas averiguación y estudios del mercado (...)"-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. -----


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

0346

Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADÉ S.A. -----

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA" fue presentada para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclador internacional, consistentes en: "(...) *Servicios de educación, enseñanza, formación, organización y dirección de congresos, simposios, conferencias, seminarios, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, publicación electrónica de libros y periódicos en línea, publicación de textos que no sean publicitarios. Comprendidos en la clase cuarenta y uno 41 (...)*". -----

Asimismo, la expresión complementaria "CENTRO DE INVESTIGACIÓN", considerados en conjunto con el elemento principal "ACADEMO", conforman una expresión global con suficiente fuerza distintiva, capaz de individualizar en el mercado los servicios amparados en la clase 41. En efecto, la denominación solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los servicios educativos, formativos o culturales comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa sobre su naturaleza, cualidades esenciales o finalidad específica. -----

Que, en consecuencia, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA" constituye una creación denominativa distintiva, cuya singularidad deriva de la combinación de sus elementos fonéticos, gráficos e ideológicos, los cuales, apreciados en su conjunto, le otorgan identidad propia y aptitud marcaria suficiente para acceder al registro solicitado.-----

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, se observa que la misma se compone de la denominación escrita en letras mayúsculas de color azul, incorporando en la última letra "O" la figura de un globo terráqueo, cuya base está constituida por el perfil lateral de una persona y, en la parte inferior, una mano que sostiene el conjunto de la figura. Asimismo, debajo de la denominación principal se aprecia la expresión "CENTRO DE INVESTIGACIÓN", en un tamaño menor, todo ello sobre un fondo blanco.-----

ACADEMO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

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

ue, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas **CENTRO DE INVESTIGACIÓN EPISTEME**, Registro No. 459396 a nombre de Juan Alberto Beranger; **DARVE-CENTRO DE**

Resolución N° **0346**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADE S.A. -----

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, Registro No. 507134 a nombre de Victor Diosnel Rodas Benitez; MARTURÍA CENTRO DE INVESTIGACIÓN, Registro No. 469357 a nombre de Asociación Unidad Academica De Teologia (SEDE IBA) ; CENPCI CENTRO PSICOJURIDICO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN, Registro No. 553505 a nombre de Alma María Soledad Segovia Ramirez; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento "CENTRO" e "INVESTIGACIÓN", y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con elementos similares dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya registradas.-----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que INCADE S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **ACADEMO REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES** clase 16 Registro N° 468088; **CENTRO TECNOLÓGICO AMERICANA** clase 41 Registro N° 554316; **ESPACIO AMERICANA CENTRO TECNOLÓGICO** clase 41 Registro N° 542574; entre otros registros. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos con denominaciones que incluyen elementos similares a la solicitada**. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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


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

Resolución N° **0346**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 77991/2016, SOLICITADA POR INCADE S.A. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3.178 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 77991/2016, solicitada a nombre de INCADE S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE.**-----




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

Resolución N°

0347

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y N° 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **Zoom Communications, Inc.**, contra la Resolución N° 938 de fecha 08 de junio de 2023 y Resolución N° 1709 de fecha 26 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **Zoom Communications, Inc.**, e interpone Recurso de Apelación y Reconsideración en subsidio en contra de la Resolución N° 938 de fecha 08 de junio de 2023 y Resolución N° 1709 de fecha 26 de junio de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 31 de julio de 2025, el representante convencional de **Zoom Communications, Inc.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, Resolución N° 938 de fecha 08 de junio de 2023 considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2160469 Denominación ZOOMP Clase 9 Registro 532460 Titular Jose E. Sosa Ciotti y Sergio Mauricio Sosa Ciotti; Expediente 2021-2160482 Denominación ZOOMP Clase 9 Registro 532464 Titular Jose E. Sosa Ciotti y Sergio Mauricio Sosa Ciotti, Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*"-----

Que, la Resolución N° 1709 de fecha 26 de junio de 2025 considera que: "(...) *Que, además, es importante resaltar que, si bien el titular de la marca solicitado ha limitado la cobertura, las marcas base de rechazo protegen todos los productos de la clase 9, hecho que hace que el criterio para la admisibilidad del registro de la marca "ZOOM" sea más riguroso, a fin de precautelar los derechos de marca con registro previo. Siendo así, esta Dirección concluye que las marcadas similitudes entre "ZOOMP" y "ZOOM" impiden que la marca solicitada cumpla con los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección solicitada(...).*"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *Al analizar la marca solicitada por mi mandante ZOOM (mixta), en comparación con las marcas antecedentes ZOOMP (denominativa) y ZOOMP (mixta), se observan diferencias visuales sustanciales que permiten descartar razonablemente cualquier riesgo de confusión o asociación indebida por parte del público consumidor.../... Resulta sumamente importante destacar también que la denominación que mi mandante pretende registrar como marca: "ZOOM", corresponde nada más y nada menos que a su nombre comercial (ZOOM VIDEO*

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y N° 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.-----

COMMUNICATIONS, INC.) .../... es de suma importancia resaltar que la marca "ZOOM" es una marca notoriamente conocida alrededor del mundo, incluso en nuestro país, para la amplia categoría de "software de computadora", específicamente en cuanto a videoconferencias se trata .../...En ese contexto, cabe señalar que la marca "ZOOM", identifica uno de los principales softwares de videoconferencia del mundo. Esta aplicación permite a los usuarios conectarse virtualmente mediante video, audio o ambos, con funciones de mensajes en tiempo real y la posibilidad de grabar las sesiones para su posterior visualización (...)"-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre las mismas.-----

En tal sentido, efectuado el cotejo ortográfico y fonético entre ambas denominaciones, se advierte que si bien la denominación solicitada "Zoom" comparte parte de su estructura gráfica con la marca registrada "ZOOMP", lo cierto es que esta última incorpora la letra "P" final, elemento distintivo que modifica de manera apreciable la configuración visual y fonética del signo. Desde el punto de vista fonético, ambas denominaciones, como se puede apreciar a continuación:-----

Zoom (solicitada), y

ZOOMP (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos reviste el carácter de marca notoria. Al respecto, es sabido que una marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar dicha calificación deben conjugarse tres elementos esenciales: *la antigüedad de la marca, su uso extendido y un importante esfuerzo publicitario*. En ese sentido, Zoom Video Communications es una empresa estadounidense fundada en el año 2011 por Eric Yuan, con sede en San José. Es conocida principalmente por su plataforma de videollamadas y reuniones virtuales "Zoom", disponible en computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas¹.-----

Que corresponde recordar que, cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida dentro del sector específico de los productos o servicios que distingue, siendo de

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications

Resolución Nº

0347

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y Nº 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.-----

protección más allá del principio de prioridad registral. Asimismo, el Convenio de París establece en su artículo 6 bis una protección especial para las marcas notoriamente conocidas.-----

Que, como es sabido, la notoriedad de una marca debe ser debidamente probada. La doctrina ha señalado diversos criterios o parámetros para determinar dicha condición. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios que resultan plenamente aplicables a nuestro derecho, entre los cuales cabe mencionar: "(...) a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca (...)".-----

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de amplio reconocimiento en diversos sectores del comercio, generando una identidad distintiva fácilmente reconocible por el público consumidor, constituyendo, en consecuencia, una marca notoria dentro del mercado nacional. En efecto, la marca solicitada ha sido objeto de uso intenso y constante, posee una amplia difusión y goza del carácter de notoria. Por lo tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la presente solicitud de registro prospere favorablemente.-----

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con los siguientes registros de marcas: "Zoom" Clase 38, Registro Nº595692; "Zoom" Clase 42, Registro Nº595693. Por ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en clases relacionadas y coexistiendo con la marca

² Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 190

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y N° 1709 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 29768/2022, SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.-----

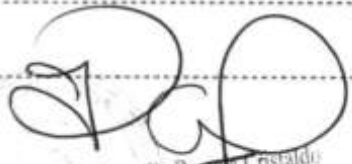
antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 938 de fecha 08 de junio de 2023 y N° 1709 de fecha 26 de junio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Zoom y Etiqueta", Clase 09, Expediente N° 29768/2022, solicitada a nombre de Zoom Communications, Inc.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----


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

Resolución N°

0348

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Farmaco S.A.**, contra la Resolución N° 2186 de fecha 31 de octubre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **Farmaco S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2186 de fecha 31 de octubre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de octubre de 2019, el representante convencional de **Farmaco S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TREBOL", registrada con el número 316567 en fecha 18 de setiembre de 2008 a favor de IRIS S.A.I.C., Comentario: por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Es igual de importante hacer mención que la empresa IRIS S.A.I.C. no presentó ninguna oposición cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, si es que hubieran sentido que su marca o la notoriedad de la misma se veía amenazada por la solicitud de registro de la marca "TREBOLIN" que claramente, no es el caso.../...para demostrar que mi mandante no desea generar confusión entre su solicitud de marca y la marca antecedente ofrecemos la siguiente limitación de productos "Exclusivamente productos y medicamentos farmacéuticos" (...)".-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

entre la solicitud de registro de la marca "TREBOLIN" Clase 05 y la marca base de rechazo "TREBOL" Clase 05. En ese sentido, realizando el contraste ortográfico y fonético entre las marcas mencionadas, se evidencia que la marca solicitante reproduce en el mismo orden la totalidad de las letras que conforman el único vocablo que posee en su denominación la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

TREBOLIN (solicitada), y

TREBOL (marca base de rechazo)

Que, la recurrente manifiesta en su escrito de expresión de agravios su intención de limitar la cobertura de servicios de la marca solicitada a *"exclusivamente productos y medicamentos farmacéuticos"*. Sin embargo, en el sistema no obra la solicitud de adecuación; en consecuencia, la marca en trámite de registro "TREBOLIN" continúa solicitando protección para *"todos"* los productos comprendidos en la clase 05 del nomenclador internacional. Por su parte, la marca base de rechazo "TREBOL" cuenta con el registro N° 478054 (renovación del Registro N° 316567) para productos de la clase 05 del nomenclador internacional: *"Repelentes de insectos en pomadas, líquidos y desodorantes de uso personal..."*. De la comparación se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética entre ambas denominaciones, debe sumarse el hecho de que **ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y buscan proteger los mismos productos**. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6° de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

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

Resolución N°

0348

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas analizadas**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "TREBOLIN" no podrá coexistir con la marca antecedente "TREBOL", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

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

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2186 de fecha 31 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "TREBOLIN", Clase 05, Expediente N° 26810/2015, solicitada a nombre de **FARMACO S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----



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

Resolución N°

0349

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERERE JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de T.V. ACCION S.A. contra la Resolución N° 1.973 de fecha 03 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2017 se presenta la representante convencional de T.V. ACCION S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.973 de fecha 03 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de octubre de 2017, la representante convencional de T.V. ACCION S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 21 de diciembre de 2017.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc f)...los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación". Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "TERERÉ JERÉ" amparada para la clase 32, registrada con el n° 407.639 en fecha 28/11/147 a favor de DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A. en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, si bien no desconocemos el derecho de la marca registrada que figura como antecedente, pero lo que solicitamos es que también se reconozca el derecho de mi mandante ya que negar el registro de su marca sería un menoscabo a los derechos de la misma, teniendo en cuenta que las marcas en cuestión no guardan relación en los productos y servicios que ofrecen cada una de ellas; por lo que corresponde que se le otorgue el registro de marcas. Que, mi mandante ya posee el registro de la marca de la denominación TERERE JERE en la clase 38, concedida en fecha 13 de octubre del 2017 bajo Registro N° 447479, con vencimiento en fecha 28 de setiembre de 2027 (...)".-----

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

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


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERERE JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese sentido, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca solicitante "TERERE JERE" frente a la marca base de rechazo "TERERÉ JERÉ", se advierte que ambas se encuentran compuestas por los mismos vocablos, presentando una similar longitud, estructura y composición gráfica, diferenciándose únicamente por la utilización de acentos ortográficos en la marca antecedente, como se puede observar en el siguiente cotejo: -----

TERERE JERE	(solicitada), y
TERERÉ JERÉ	(marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "TERERÉ JERÉ" posee el registro N°582590 en la clase 32 con la siguiente descripción de productos: "...Agua mineral, agua saborizada, refrescos y gaseosas..."; mientras que la marca en trámite de registro "TERERE JERE" solicita en la clase 41 la cobertura de servicios: "...Servicios destinados a entretener, divertir y educar, comprendidos en la clase 41...". Del análisis comparativo surge con claridad que las marcas en cuestión se encuentran registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que una de las marcas marca identifica bebidas, en tanto la otra ampara servicios de educación, recreación y entretenimiento. Es decir, los signos se dirigen a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relación de sustitución ni competencia efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida-----

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

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9(...)".-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 230. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERERE JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.-----

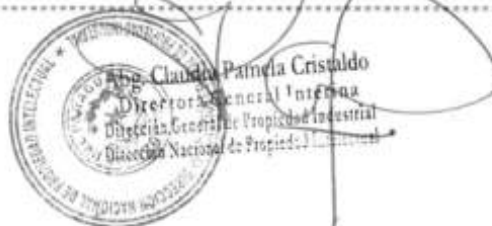
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual T.V. ACCION S.A., ya cuenta con el registro de la marca "TERERE JERE", bajo el N°447479, en la clase 38 del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece y que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente.-----

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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.973 de fecha 03 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TERERE JERE", clase 41, Expediente N° 58162/2016, solicitada a nombre de T.V. ACCION S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

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

Resolución N°

0350

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN, S.A.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MADE IN JAPAN, S.A.**, contra la Resolución N° 1593 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **MADE IN JAPAN, S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1593 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de junio de 2021, el representante convencional de **MADE IN JAPAN, S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de julio de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc a) Aquellos signos puedan inducir a engaño o confusión respecto de la procedencia.*", *Sushi es un plato típico de origen japonés basado en arroz aderezado con vinagre de arroz, azúcar y sal y combinado con otros ingredientes como pescados, mariscos y verduras.*? (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *Que, la denominación "NACIONSUSHI" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO ENGAÑOSO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación ES ENGAÑOSA, al decir de los autores argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, cuando "SE TRATA, COMO SU NOMBRE LO INDICA DE DESIGNACIONES QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE INDUCIR A ERROR RESPECTO A LA NATURALEZA, PROPIEDADES, MERITO, CALIDAD, TÉCNICAS DE ELABORACIÓN, FUNCIÓN, ORIGEN, PRECIO U OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A DISTINGUIR"* .../... *Que, acompaño a esta presentación copia autenticada de la Declaración Jurada, debidamente legalizada de la marca "NACIONSUSHI"; donde consta el registro de la marca en países como: GUATEMALA, REPUBLICA DOMINICADNA, MEJICO Y ESTADOS UNIDOS firmada por el representante legal de la firma MADE IN JAPAN S.A. con lo cual se acredita que no es un signo QUE PUEDA INDUCIR A ENGAÑO O CONFUSIÓN...*".--

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo


Gaudia Patricia Castaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN, S.A.-----

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. -----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 43, específicamente para los siguientes servicios: "...Servicios de restauración (alimentación); servicios de bar; servicios de restaurante, principalmente preparación de sushi y comida asiática en general. Clase 43.(CUARENTA Y TRES)...". En ese sentido, la denominación solicitada "NACIONSUSHI" se encuentra conformada por la unión de dos vocablos. Por un lado, el término "NACIÓN", entendido como un conjunto de personas que comparten un mismo origen, idioma o tradición común¹; y, por otro, el vocablo "SUSHI", que identifica una comida típica japonesa elaborada principalmente a base de arroz hervido, servida en pequeñas porciones y acompañada de diversos ingredientes². En este contexto, la expresión en su conjunto constituye una denominación de fantasía que no induce al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "NACIONSUSHI" representa una creación lingüística inédita y distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de diversos vocablos que, al fusionarse, trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "NACIÓN" y "SUSHI" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, sin embargo, la unión particular de dichos términos en una sola expresión genera un signo con suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 43. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como engañosa.-----

En relación con el uso de términos geográficos, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan lo siguiente: "(...) Si un signo estuviese conformado por un nombre geográfico que se refiere a un lugar, región o país famoso o notoriamente conocido por la calidad de ciertos productos o servicios que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina denegará el registro de ese nombre geográfico como marca pues presumirá que ese nombre será asociado a esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del público (...)". En ese contexto, aunque la marca "NACIONSUSHI" contiene la palabra "NACIÓN", la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los servicios.-----

La denominación, no afirma ni sugiere un origen específico ni un vínculo oficial, comercial o institucional con algún estado u organización internacional. Tampoco incluye símbolos oficiales ni indicaciones protegidas. En consecuencia, el componente "NACIÓN" en este caso opera como un elemento

¹ <https://dle.rac.es/naci%C3%B3n/m-form>

² <https://dle.rac.es/sushi/m-form>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 140. Disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN, S.A.-----

meramente simbólico, sin capacidad para inducir una asociación concreta en la mente del consumidor respecto al origen del servicio. Por tanto, su uso tiene un carácter meramente evocativo, cumpliendo así con la función distintiva que exige el derecho marcario, sin infringir el artículo 2, inciso a) de la Ley 1294/98.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **SUSHICLUB**, clase 43, Registro N° 464775 a nombre de SUSHI CLUB S.R.L.; **ALMACÉN DE SUSHI**, clase 43, Registro N° 488915 a nombre de RAUL KENYI GOTO ALVAREZ; **ECOSUSHI**, clase 43, Registro N° 560580 a nombre de CINTHIA OBERMANN; **EL JAPO SUSHI**, clase 43, Registro N° 551402 a nombre de CARLOS ANDRÉS MARRERO VILLALBA; extremo que demuestra que el vocablo "SUSHI" es de uso común en el rubro.-----

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

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas* que: *"(...)Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y ciudades (...)"*. En la misma línea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha

⁴ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica, Ed., La Ley, Asunción, 2018, pág. 130.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN, S.A.-----

tratado "la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa".

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra conformada por una bandera bicolor (rosa y naranja) que en su lado izquierdo posee una estrella de color blanco con un pez en el centro de color naranja, por debajo la denominación con una tipografía especial y los mismos tonos de la bandera, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1593 del 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente N° 80718/2018, solicitada a nombre de MADE IN JAPAN, S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **SUPER SEMILLAS S.A.**, contra la Resolución N° 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de **SUPER SEMILLAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de diciembre de 2022, el representante convencional de **SUPER SEMILLAS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de enero de 2023. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, debemos resaltar que la marca solicitada por mi mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativa de los productos que pretende proteger. Recordemos lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 1294/98, que expresamente dice: Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o servicio, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica. En este sentido, afirmamos que la denominación solicitada cumple con los requisitos legales exigidos por la ley de marcas., además cabe destacar que la solicitud cuenta con otros elementos que la convierten en un slogan y con una etiqueta que la distingue(...)"-----

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

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.-----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de productos comprendidos en la clase 31 del nomenclador internacional, específicamente de "*Semillas*". En ese contexto, del examen integral del signo solicitado surge que este se encuentra conformado por los vocablos "SUPER", término que evoca ideas de excelencia, superioridad o preeminencia¹, y "ÉXITO", expresión asociada comúnmente a nociones de renombre, notoriedad o resultados favorables². A ello se suma el elemento predominante "SEMILLAS", que constituye precisamente la designación directa del producto que se pretende proteger. Por consiguiente, la combinación de tales términos conforma una expresión que transmite de manera inmediata, directa y evidente la idea de semillas de calidad superior o destinadas a producir resultados exitosos. En consecuencia, el signo solicitado no posee la aptitud distintiva necesaria para individualizar un origen empresarial determinado, sino que se limita a describir cualidades o expectativas inherentes a los productos ofrecidos.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina debe evaluar el carácter distintivo de las marcas conformadas por lemas, eslóganes o frases usando los mismos criterios aplicables a otros tipos de signos. Un lema será objetable por falta de distintividad si transmitiera simple y directamente información sobre el tipo, la calidad, el propósito u otras características de los productos o servicios. Habrá falta de carácter distintivo cuando el público pertinente percibiera al lema, eslogan o frase como una mera fórmula laudatoria, promocional o publicitaria, no como un signo distintivo de productos o servicios en el comercio.../...Por ejemplo, frases como las siguientes no serían distintivas y no podrían registrarse como marcas: "Samsung, el mejor móvil para ti", para teléfonos móviles y equipos celulares; "McDonald's me encanta", para alimentos preparados o servicios de restauración; "Máximo servicio y excelente confort", para servicios de alojamiento y hotelería.(...) En otra parte del material expresa igualmente: (...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad, superioridad o aptitud de los productos o servicios. Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser descriptivos de la calidad de ciertos productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o 'HIPER LIGERO'(...). El mismo material señala: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse

¹ <https://dle.rae.es/super-?m=form>

² <https://dle.rae.es/%C3%A9xito?m=form>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 58, 121 y 136 <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.-----

descriptivas y no serían registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción, exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los derechos de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos, servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "LÍNEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente (...). El subrayado es nuestro.-----

Que, a lo expuesto precedentemente se suma el análisis de la etiqueta acompañada, la cual tampoco incorpora elementos con suficiente fuerza distintiva capaces de desvirtuar el carácter descriptivo del conjunto marcario. En efecto, se limita a incluir, en su parte superior, la figura de tres hojas en color bordo, mientras que en el centro resalta, en mayor tamaño, la expresión "SUPER", acompañada inmediatamente debajo por la palabra "SEMILLAS" en distintas tonalidades de verde. Finalmente, en la parte inferior se incorpora la frase "LAS SEMILLAS DEL ÉXITO", de evidente contenido laudatorio y promocional. Por ende, los elementos gráficos, cromáticos y tipográficos utilizados no resultan suficientes para dotar al signo de distintividad autónoma, pues se limitan a reforzar visualmente el significado descriptivo y laudatorio de las expresiones denominativas analizadas. Así, apreciado en su conjunto, el signo solicitado continúa transmitiendo de forma inmediata al consumidor la idea de semillas de calidad superior o destinadas a obtener resultados favorables, sin permitir identificar un origen empresarial específico. Por ello, la etiqueta presentada carece igualmente de aptitud distintiva.-----

Marca solicitada



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

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes,*



Resolución N°

0351

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.-----

*etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."*⁴. El subrayado es nuestro. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del Art. 2 y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 31, Expediente N° 57651/2021, solicitada a nombre de SUPER SEMILLAS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE .-----


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

⁴ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag. 76.

Resolución N° **0352**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** en contra de la Resolución N° 322 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 322 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

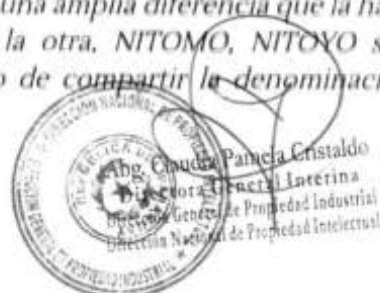
Que, en fecha 11 de julio de 2024, la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** expresó agravios; dictándose en fecha 19 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 11 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de **RIOS REPUESTOS RG S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de octubre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición NITOYO (Reg. N° 422.507) protege todos los productos de la clase 12, existiendo identidad de clases y además de productos y servicios, con la marca solicitada NITOMO Y ETIQUETA, que protege, importación, exportación, comercialización y venta de repuestos y accesorios para vehículos, para la clase relacionada 35. Que, al visualizar/pronunciar de seguido las denominaciones marcarias se notan los parecidos gráficos y auditivos, dejan similar recuerdo e impresión. Además, pretenden identificar productos/servicios relacionados, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas; esta dirección estima que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad exigidos por nuestra legislación marcaria. Que, la presente solicitud de registro de marca NITOMO Y ETIQUETA, no reúne los requisitos indispensables para su prosecución de trámites en la pretendida clase 35, sin afectar los derechos del registro de la marca NITOYO (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...) Nada más alejado de la verdad pues existe al contrario de lo afirmado una amplia diferencia que la hace totalmente disímil justamente bastara al pronunciar una seguida de la otra, NITOMO, NITOYO son fonéticamente, gráficamente y visualmente distintas no basta el hecho de compartir la denominación



Resolución N° **0352**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

principal "NITO" para determinar que la denominación NITIOMO es repetida de manera secuencial como lo pretende la adversa y como considero el inferior. Además la denominación que al momento de analizar se deberá realizar en su conjunto, no letra por letra, lo que mi mandante pretende registrar es NITOMO. Debemos destacar que ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo. De conformidad a lo mantenido como principio general del Derecho Marcario, determinando que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyeren en su conjunto, no sólo deben cotejarse las letras, que como en este caso particular entre las marcas: "NITOYO" con "NITOMO", que se encuentran cierta familiaridad gramatical, en ambos prefijos común: "NITO", pero verificando "el todo", existen más diferencias que coincidencias, como en las desinencias "YO" y "MO", gramaticalmente y fonéticamente, pues al pronunciar el sonido es distinto, lo captado por la visión, otorga un mayor porcentaje de diferenciación, y conceptualmente tienen variedad, pues la palabra "NITOMO" termina con MO por más que fonéticamente son idénticas, visualmente y ortográficamente son totalmente distintas (...).

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) Consideramos innecesario realizar un cotejo detallado de las denominaciones enfrentadas, pues, contrariamente a lo manifestado por el apelante al decir que "visualmente y ortográficamente son totalmente distintas", la extrema similitud está a simple vista tanto en el plano visual, gráfico, fonético y conceptual; en el ámbito visual y gráfico es innegable el hecho de que las denominaciones comparten las mismas consonantes y las mismas vocales, exactamente en la misma disposición, diferenciándose en sólo una consonante.../.... En el plano gráfico, ambas denominaciones poseen logotipo, sin embargo, el solicitante ha presentado su marca con un logotipo muy similar al de mi representada, usando letra imprenta mayúscula, con la misma tipografía de letra, más allá del color utilizado.../... las marcas son prácticamente idénticas y, si esto fuera poco, comercializan el mismo rubro de productos y están dirigidas al mismo sector de consumidores. La marca de mi representada protege "todos" los productos de la clase 12, siendo sumamente conocida justamente en el rubro de los repuestos, autopartes y accesorios, por haberse iniciado en dicho ámbito desde el año 1980 en nuestro país(...)

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

Que, del análisis ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada "NITOMO" (Clase 35) reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que integran la marca oponente "NITOYO" (Clase 12), siendo la única variación el reemplazo de las consonantes "M" y "Y", diferencia insuficiente para neutralizar el riesgo de confusión o asociación indirecta en el público consumidor. En efecto, ambas denominaciones coinciden en su estructura gramatical, extensión y configuración visual, derivada de la coincidencia en la secuencia inicial "NITO" y en su terminación "O", elementos que predominan en la percepción global del signo y generan una impresión de conjunto altamente similar.

Desde el punto de vista fonético, las marcas exhiben una pronunciación semejante, al compartir idéntico número de sílabas, acentuación y sonoridad. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen

Resolución N° **0352**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.-----

de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"NITOMO" (marca solicitada)

"NITOYO" (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la *marca solicitada* pretende la cobertura de servicios de la clase 35: *"...Importación, exportación, comercialización y ventas de repuestos y accesorios para vehículos..."*, mientras que la *marca oponente* posee el registro N° 633.377 de *"todos"* los productos de la clase 12, la cual comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan vinculadas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que además recaen sobre productos y servicios relacionados, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización y puntos de venta, incrementando así las probabilidades de asociación entre la marca solicitada y la marca oponente.-----

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

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

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre las mismas. Asimismo, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y

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

² OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 358.

Resolución N° **0352**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.-----

que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 322 de fecha 07 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "NITOMO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 46249/2020, solicitada a nombre de la firma Daniel Naoki Izawa Kon.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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



Resolución N° **0353**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** en contra de la Resolución N° 323 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 323 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 05 de junio de 2024, la representante convencional de **Daniel Naoki Izawa Kon** expresó agravios; dictándose en fecha 06 de junio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 11 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de **RIOS REPUESTOS RG S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de octubre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición NITOYO (Reg. N° 422.507) protege todos los productos de la clase 12, existiendo identidad de clases y además de productos y servicios, con la marca solicitada NITOMO Y ETIQUETA, que protege exclusivamente repuestos para vehículos y autopartes, para misma clase 12. Que, de esta forma resulta evidente la semejanza, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere, novedad, especialidad y originalidad (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...) Nada más alejado de la verdad pues existe al contrario de lo afirmado una amplia diferencia que la hace totalmente disímil justamente bastara al pronunciar una seguida de la otra, NITOMO, NITOYO son fonéticamente, gráficamente y visualmente distintas no basta el hecho de compartir la denominación principal "NITO" para determinar que la denominación NITIOMO es repetida de manera secuencial como lo pretende la adversa y como considero el inferior. Además la denominación que al momento de analizar se deberá realizar en su conjunto, no letra por letra, lo que mi mandante pretende registrar es NITOMO. Debemos destacar que ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor,

Ang. Claudio Pereira Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0353

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo. De conformidad a lo mantenido como principio general del Derecho Marcario, determinando que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyeren en su conjunto, no sólo deben cotejarse las letras, que como en este caso particular entre las marcas: "NITOYO" con "NITOMO", que se encuentran cierta familiaridad gramatical, en ambos prefijos común: "NITO", pero verificando "el todo", existen más diferencias que coincidencias, como en las desinencias "YO" y "MO", gramaticalmente y fonéticamente, pues al pronunciar el sonido es distinto, lo captado por la visión, otorga un mayor porcentaje de diferenciación, y conceptualmente tienen variedad, pues la palabra "NITOMO" termina con MO por más que fonéticamente son idénticas, visualmente y ortográficamente son totalmente distintas (...).

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) Consideramos innecesario realizar un cotejo detallado de las denominaciones enfrentadas, pues, contrariamente a lo manifestado por el apelante al decir que "visualmente y ortográficamente son totalmente distintas", la extrema similitud está a simple vista tanto en el plano visual, gráfico, fonético y conceptual; en el ámbito visual y gráfico es innegable el hecho de que las denominaciones comparten las mismas consonantes y las mismas vocales, exactamente en la misma disposición, diferenciándose en sólo una consonante.../... En el plano gráfico, ambas denominaciones poseen logotipo, sin embargo, el solicitante ha presentado su marca con un logotipo muy similar al de mi representada, usando letra imprenta mayúscula, con la misma tipografía de letra, más allá del color utilizado.../... las marcas son prácticamente idénticas y, si esto fuera poco, se encuentran en la misma clase 12 protegiendo exactamente los mismos productos. La marca de mi representada protege "todos" los productos de la clase, siendo sumamente conocida justamente en el rubro de los repuestos y autopartes, por haberse iniciado en dicho ámbito desde el año 1980(...)

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

Que, del análisis ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada "NITOMO" (Clase 12) reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que integran la marca oponente "NITOYO" (Clase 12), siendo la única variación el reemplazo de las consonantes "M" y "Y", diferencia insuficiente para neutralizar el riesgo de confusión o asociación indirecta en el público consumidor. En efecto, ambas denominaciones coinciden en su estructura gramatical, extensión y configuración visual, derivada de la coincidencia en la secuencia inicial "NITO" y en su terminación "O", elementos que predominan en la percepción global del signo y generan una impresión de conjunto altamente similar.

Desde el punto de vista fonético, las marcas exhiben una pronunciación semejante, al compartir idéntico número de sílabas, acentuación y sonoridad. En consecuencia, las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:

"NITOMO" (marca solicitada)

"NITOYO" (marca oponente)



Resolución N° **0353**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la *marca solicitada* pretende la cobertura de productos de la clase 12: *"...Exclusivamente repuestos para vehículos y autopartes..."*, mientras que la *marca oponente* posee el registro N° 633377 de *"todos"* los productos de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que además recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.

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

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

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

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

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012. 8va. Ed. Pág. 458.



Resolución N° **0353**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL NAOKI IZAWA KON.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 323 de fecha 07 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "NITOMO Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 46250/2020, solicitada a nombre de la firma Daniel Naoki Izawa Kon.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0354

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase 9, EXPEDIENTE N° 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.**, contra la Resolución N° 2.489 de fecha 17 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.489 de fecha 17 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas,-----

Que, en fecha 24 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de junio de 2018, el representante convencional de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Que, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta la modificación de la denominación de la marca solicitada a: D POS-BEPSA indicando de este modo el origen de los productos a distinguir; así como también señalando el hecho no menos relevante de que mi mandante ya es titular de la marca DI POS en la misma clase 9 bajo N° 442.479 de fecha 11 de julio del 2017, y de las marcas D POS en clases 35, 36 y 38 bajo Nos. 442.481, 442.482 y 442.483 respectivamente. Antecedentes de dichos registros obran en vuestras oficinas y desde ya pido se traigan a la vista para la verificación correspondiente",-----

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

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

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase 9, EXPEDIENTE N° 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.-----

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para "todos" los productos comprendidos en la clase 09. En ese sentido, la denominación solicitada "D POS" se compone de una letra "D" y de la abreviatura "POS" correspondiente a la expresión inglesa "*point of sale*" que en español significa "punto de venta". En este contexto, la unión de ambos elementos conforma una expresión de carácter fantasioso que, considerada en su conjunto, posee suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado los productos amparados en la clase 09. En efecto, la denominación solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los productos comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa e inmediata sobre su naturaleza, cualidades esenciales o finalidad específica.-----

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura de "todos" los productos de la clase 09. En ese sentido, la denominación solicitada "D POS" se compone de una letra y un vocablo del idioma inglés que traducidos al español sería "*forma abreviada de 'point of sale'; punto de venta*". En este contexto, la unión de ambos elementos conforman una expresión fantasiosa y que considerados en conjunto poseen suficiente fuerza distintiva, capaz de individualizar en el mercado los servicios amparados en la clase 09. En efecto, la denominación solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los productos comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa sobre su naturaleza, cualidades esenciales o finalidad específica. -----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: DI POS clase 09

¹ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pos>



Resolución N°

0354

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase 9, EXPEDIENTE N° 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.,-----

Registro N° 442479; D POS clase 35 Registro N° 442481; D POS clase 36 Registro N° 442482, D POS clase 36 Registro N° 442482, D POS clase 38 Registro N° 442483, D POS clase 38 Registro N° 442483, DI POS clase 35 Registro N° 442480, DI POS clase 36 Registro N° 447261, DI POS clase 38 Registro N° 447191. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética,-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2.489 del 17 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "D POS", Clase 09, Expediente N° 38269/2016, solicitada a nombre de **BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.**,-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----




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

Resolución N° **0355**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** contra la Resolución N° 1157 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de noviembre de 2022 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1157 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 09 de febrero de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 14 de octubre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 11 de diciembre de 2023, el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *Que, entre la marca solicitada vs. la marca registrada nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98. [...] La marca solicitada AJ Y ETIQUETA presentada por Ajinomoto Co. Inc. reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que existirá posibilidad de confusión en el público consumidor*" (...).-----

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "(...) *Al solo observar las marcas en pugna AJ VIERCI vs AJ no existe ninguna distintividad entre las mismas, dejame el mismo recuerdo y continua A quo que la solicitante pretende proteger sus productos para la clase 05 mientras que la oponente en la 29; en este punto hago una referencia especial ya que ambas clases se encuentran relacionadas, los productos de la clase 05 cubre los alimentos y sustancias dietéticas, alimentos para bebés y suplementos alimenticios para personas mientras que la clase 29 cubre productos alimenticios por lo que consideramos que ambas marcas no podrán coexistir pacíficamente en el mercado por que existen más semejanzas que diferencias*" (...).-----

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : "(...) *Que es un absurdo el pretender siquiera pensar, que uno recurriría a un supermercado para adquirir un producto farmacéutico, o ir a una farmacia*" -----



Resolución N° **0355**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

para proveerse de panificados.../... Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FÍSICA, el cual es el siguiente: Las iniciales de la marca "A.J." hace referencia a las iniciales del nombre "ANTONIO JUAN", POR LO QUE LA MARCA DEBERÍA LLEVAR LA MENTE DEL CONSUMIDOR A LA SIGUIENTE IMAGEN MENTAL "ANTONIO JUAN VIERCI" En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal y como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA.../... Por otro lado, la firma AJINOMOTO de mi poder otorgante ha adquirido notoriedad mundial como marca corporativa, así como marca utilizada en productos de la firma representada (...).-----

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada "AJ Y ETIQUETA" (Clase 05) reproduce íntegramente las letras "A" y "J", las cuales constituyen el elemento inicial de la marca oponente "A.J. VIERCI" (Clase 29,30,31 y 33), diferenciándose únicamente en que, en esta última, dichas letras se encuentran separadas por un punto intermedio, lo que les otorga el carácter de iniciales de un nombre, acompañadas además del vocablo "VIERCI", mientras que en la marca solicitada las letras aparecen unidas y sin puntos, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

AJ Y ETIQUETA (marca solicitada), y
A.J. VIERCI (marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas vigentes a la fecha de la presente resolución: "A.J. VIERCI" Registro N° 594851 para "todos" los productos de la **clase 29**, el cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo; "A.J. VIERCI" Registro N° 594852 para "todos" los productos de la **clase 30**, el cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos. Por su parte, la marca en trámite de registro "AJ Y ETIQUETA" solicita la cobertura en la **clase 05** para "Suplementos nutricionales; suplementos dietéticos; suplementos minerales alimenticios; suplementos dietéticos para animales; suplemento dietético para el ganado; aditivos de piensos de ganado para fines suplementarios de nutrición; aditivos de piensos de ganado para uso veterinario; productos farmacéuticos; medicamentos para uso humano; aminoácidos para uso médico; sales para uso médico; preparaciones vitamínicas; yesos adhesivos; pañales para bebés [servilletas]; leche en polvo para bebés; alimentos para bebés; harina láctea para bebés; cotonetes para uso médico; pañales para incontinentes; tónicos [medicamentos]; fungicidas;



Resolución N° 355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

biocidas; desinfectantes; medicamentos para uso veterinario; toallas sanitarias; colirio; almohadillas para el pecho; cápsulas para medicamentos; preparaciones contra la polilla; alimentos dietéticos para uso médico; bebidas dietéticas para uso médico; medio de crecimiento celular para uso médico, comprendidos en la clase 05 (CINCO)". De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. -----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada constituye una marca mixta, en atención a que se encuentra compuesta por una etiqueta diferenciadora que incorpora la denominación en una tipografía especial de color rojo, dispuesta sobre un fondo blanco, otorgándole una impresión visual propia y distintiva. Por su parte, conforme se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes son de naturaleza denominativa, careciendo de elementos gráficos o figurativos que acompañen su denominación. En consecuencia, dichas diferencias gráficas y compositivas contribuyen de manera suficiente a distinguir los signos enfrentados en el mercado. -----

Marca Solicitada

Comer Bien, Vivir Bien.

Aj
AJINOMOTO

Marca Oponente

denominativas

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"Aj AJINOMOTO"** Clase 29, Registro N°567010; **"Aj**

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



Resolución N° **0355**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N°603320; "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; "AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551; entre otros registros. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1157 de fecha 31 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, Expediente N° 58556/2017, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0356**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58573/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Ajinomoto Co., Inc.** contra la Resolución N° 63 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **Ajinomoto Co., Inc.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 63 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 20 de mayo de 2022, el representante convencional de **Ajinomoto Co., Inc.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de junio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 31 de marzo de 2023, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de **AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO**. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 02 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas **AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA** clase 32 (solicitada) y **A.J VIERCI** clase 33 (oponente), nos damos cuenta de que la marca solicitada reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada además de la existencia de relación entre las clases en que las marcas han sido depositadas, por lo que existe un gran riesgo de confusión entre ambas marcas, ya que tanto la denominación, como la clase de las mismas resultan muy similares. Por lo que se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 2 de la ley 1294/98.(...)".-----

Que, se agravia el apelante **Ajinomoto Co., Inc.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) La denominación "**A.J VIERCI**", tiene un concepto totalmente diferente, primero por ser una marca denominativa, INDICATIVA DE UNA PERSONA Y UNA FAMILIA ESPECÍFICA, Y HOY DÍA UN "GRUPO" COMERCIAL, cuyo significado es, como ya lo dijimos **ANTONIO JUAN VIERCI**, ideológicamente hablando son conceptos muy disímiles. VISUALMENTE HABLANDO, LAS MARCAS DE LA Oponente SON EMINENTEMENTE DENOMINATIVAS, LAS SOLICITUDES DE MI REPRESENTADA SON MIXTAS: DENOMINACIÓN + LOGO CARACTERÍSTICO Y DIFERENCIADOR. (...)".-----

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el oponente **AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO** entre otros argumentos contesta : "(...) Que, si bien es cierto que la marca solicitada por la contraparte posee un logo "característico y diferenciador", sigue siendo un mero componente que no termina siendo suficiente

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

Resolución N° **0356**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58573/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

para agregar el elemento novedoso a la solicitud de registro. A esto debe sumarse el hecho de que lo más "característico y diferenciador" del logo es la palabra "AJ" reconocida inicial de mi mandante y de su grupo comercial. (...)".-----

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 32) reproduce únicamente las letras iniciales "A" y "J", que conforman la denominación de la marca oponente "A.J. VIERCI" (Clase 29,30,31 y 33). Sin embargo, en la marca oponente, las letras aparecen separadas por un punto intermedio, circunstancia que les confiere el carácter de iniciales de un nombre, acompañadas además del vocablo distintivo "VIERCI"; mientras que, en la marca solicitada, las letras se presentan unidas, sin puntos, e integradas junto al término "AJINOMOTO", conformando así una estructura denominativa claramente diferenciada. Asimismo, desde el punto de vista fonético, las denominaciones enfrentadas presentan sonoridades, ritmos y acentuaciones notoriamente distintos. En consecuencia, de una apreciación global y de conjunto de las marcas en pugna, surgen diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor medio, tanto en su extensión como en su estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y
A.J. VIERCI (marca oponente)

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58573/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

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

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

Marca Solicitada



Marcas Oponentes

denominativas

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "AJ AJINOMOTO" Clase 29, Registro N°567010; "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N°603320; "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; "AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551; "AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 32, Registro N°461569; "AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°528333; "AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°515638; "AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase y en clases relacionadas, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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



Resolución N° **0356**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58573/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 63 de fecha 24 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 32, Expediente N° 58573/2017, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución N° 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 30 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de abril de 2022, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de abril de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 01 de agosto de 2022 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 05 de setiembre de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas. Que, hasta visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes gráficas que existen, (...)".-----

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) que el Inferior no tuvo en cuenta al momento de emitir su resolución, y que son, primeramente que mi representación tiene MAYOR Y MEJOR DERECHO, para inscribir la marca **INGCO**, a su nombre, en la Clase 11, puesto que ya existe la marca "**INGCO**" e "**INGCO**" Y **ETIQUETA** inscripta en el extranjero, en varios países, entre ellos **CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PERU, ESPAÑA** e incluso teniendo su propia pág. Web en Paraguay y en **FACEBOOK**.../... Que podemos constatar que ni en sus raíces, ni en sus desinencias hay atisbo alguno de similitud, la marca de mi poder otorgante comienza con una vocal, la "**I**" en cambio la adversa con la consonante "**N**". Si observamos sus tres primeras letras tenemos **ING- SOLICITUD PRESENTADA. NGO- REGISTRO Oponente**. Extensivamente o métricamente comparando tenemos que la marca oponente posee **TRES LETRAS - DOS CONSONANTES Y UNA VOCAL**".-----


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

Resolución N° **0357**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "INGCO" (Clase 11) frente a la marca oponente registrada "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "INGCO" posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (I-N-G-C-O), a diferencia de la marca oponente "NGO", que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (N-G-O), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:

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

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

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



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

Resolución N° **0357**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 11) cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:-----



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

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

Resolución N° **0357**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Marca Solicitada

ingco

Marcas Oponentes

NGO

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 606 de fecha 22 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, Expediente N° 03853/2018, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.


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

Resolución N°

0358

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. contra la Resolución N° 98 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 98 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. expresó agravios; dictándose en fecha 23 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 25 de abril de 2024 el representante convencional de Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca contestó el traslado de los agravios. En fecha 03 de mayo de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas. Que, la marca solicitada INGCO Y ETIQUETA pretende identificar productos de la clase 9; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. Que, basta visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes gráficas que existen, dejan similar recuerdo e impresión(...)".-----

Que, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD., y entre otros argumentos expresa: "(...) Entre los países en los cuales tenemos registros obran los siguientes: Japón, China, Corea del Sur, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malasia, Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albania, Túnez, EEUU, Mozambique, Vietnam, Francia, India, Marruecos, entre numerosos países más y en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial.../...Cabe agregar que a nivel internacional la marca "INGCO Y ETIQUETA" de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción."-----


Abg. Cláudia 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° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "INGCO" (Clase 09) frente a la marca oponente registrada "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "INGCO" posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (I-N-G-C-O), a diferencia de la marca oponente "NGO", que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (N-G-O), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:

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

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

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



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

Resolución N° **0358**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 09) cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:



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

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

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

Resolución N° **0358**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Marca Solicitada

INGCO

Marcas Oponentes

NGO

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 98 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, Expediente N° 03854/2018, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0359**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N° 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución N° 97 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 97 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 25 de abril de 2024 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 03 de mayo de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver, -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas.../...la marca oponente **INGCO Y ETIQUETA** se halla inscripta en la clase 9,11, 7 y otras clases; los productos que pretenden identificar se hallan relacionados, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor (...)".-----

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Entre los países en los cuales tenemos registros obran los siguientes: Japón, China, Corea del Sur, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malasia, Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albania, Túnez, EEUU, Mozambique, Vietnam, Francia, India, Marruecos, entre numerosos países más y en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial.../...Cabe agregar que a nivel internacional la marca "**INGCO Y ETIQUETA**" de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción. "-----


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

Resolución N° **0359**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N° 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

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

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

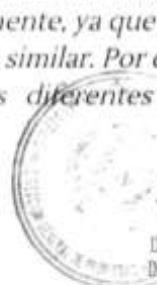
Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"INGCO" (Clase 08)** frente a la marca oponente registrada **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (I-N-G-C-O), a diferencia de la marca oponente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (N-G-O), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:

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

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

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



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

Resolución N° **0359**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N° 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 08) cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:



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

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

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

Resolución N° **0359**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N° 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Marca Solicitada

ingco

Marcas Oponentes

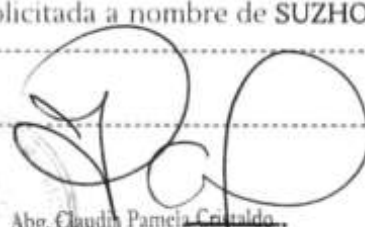
NGO

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 97 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, Expediente N° 03855/2018, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


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

Resolución N° **0360**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** contra la Resolución N° 410 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 410 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 01 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de abril de 2022, el representante convencional de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de abril de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 01 de agosto de 2022 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 05 de septiembre de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas. Que, basta visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes gráficas que existen(...)".-----

Que, se agravia el apelante **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) que el Inferior no tuvo en cuenta al momento de emitir su resolución, y que son, primeramente que mi representación tiene MAYOR Y MEJOR DERECHO, para inscribir la marca **INGCO**, a su nombre, en la Clase 07, puesto que ya existe la marca "**INGCO**" e "**INGCO**" Y **ETIQUETA** inscripta en el extranjero, en varios países, entre ellos **CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PERU, ESPAÑA** e incluso teniendo su propia pág. Web en Paraguay y en **FACEBOOK**.../... Que podemos constatar que ni en sus raíces, ni en sus desinencias hay atisbo alguno de similitud, la marca de mi poder otorgante comienza con una vocal, la "**I**"- cambio la adversa con la consonante "**N**". Si observamos sus tres primeras letras tenemos **ING- SOLICITUD PRESENTADA, NGO- REGISTRO Oponente**. Extensivamente o métricamente comparando tenemos que la marca oponente posee **TRES LETRAS - DOS CONSONANTES Y UNA VOCAL**-----


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

Resolución N° **0360**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "INGCO" (Clase 07) frente a la marca oponente registrada "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "INGCO" posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (I-N-G-C-O), a diferencia de la marca oponente "NGO", que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (N-G-O), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:

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

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

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

Resolución N° **0360**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

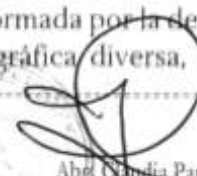
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)-----

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 09) cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:-----



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

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

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

Resolución N° **0360**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N° 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Marca Solicitada

INGCO

Marcas Oponentes

NGO

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 410 de fecha 03 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, Expediente N° **03856/2018**, solicitada a nombre de **SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.**-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N°

0361

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. contra la Resolución N° 99 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 99 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

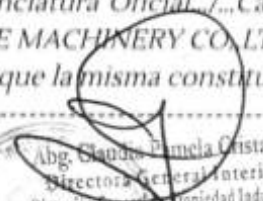
Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. expresó agravios; dictándose en fecha 23 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 25 de abril de 2024 el representante convencional de **Nicolas Gonzalez Oddone Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca** contestó el traslado de los agravios. En fecha 03 de mayo de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico; lo que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas.../...la marca oponente NGO Y ETIQUETA se halla inscripta en la clase 7 que comprende principalmente las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores; como puede verse los productos que pretende identificar se hallan relacionados, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor (...)."

Que, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD., y entre otros argumentos expresa: "(...) Entre los países en los cuales tenemos registros obran los siguientes: Japón, China, Corea del Sur, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malasia, Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albania, Túnez, EEUU, Mozambique, Vietnam, Francia, India, Marruecos, entre numerosos países más y en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial. /...Cabe agregar que a nivel internacional la marca "INGCO Y ETIQUETA" de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción."


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

Resolución N° 0361

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada **"INGCO" (Clase 06)** frente a la marca oponente registrada **"NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)**, se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"INGCO"** posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco letras (*I-N-G-C-O*), a diferencia de la marca oponente **"NGO"**, que constituye una denominación breve compuesta únicamente por tres letras (*N-G-O*), circunstancia que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la vocal inicial "I" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuración gráfica y sonora propia. El consumidor pronunciará la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca oponente será percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

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

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

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

por ejemplo, los siguientes:

es o con un ramo de

Abg. Gloria J. de la Cruz
Directora General de Anticorrupción
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0361**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)-----

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 06) cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipografía especial de color negro sobre fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas oponentes "NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta conformada por la denominación en una tipografía distinta, en color negro, presentando una configuración gráfica diversa, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:-----



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

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

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

Resolución N° **0361**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N° 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Marca Solicitada

INGCO

Marcas Oponentes

NGO

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 99 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, Expediente N° 03857/2018, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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