

Resolución N° **0836**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMPINO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2115/2016, SOLICITADO POR LABORATORIOS SAVAL S.A.-----

confusión a los consumidores en relación con los productos de la marca ALPINO de mi mandante". Esta afirmación está sumamente alejada de la realidad ya que, la compra de estos productos se realiza en lugares de venta especializados, bien diferentes a aquellos en los cuales se venden productos medicinales de uso humano. De esta manera, las posibilidades de confusión y asociación entre los productos distinguidos por las marcas aquí en pugna son de hecho nulas.(...)"-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "AMPINO", clase 05 y la marca oponente "ALPINO", clase 05.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "AMPINO" y la marca oponente "ALPINO", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde los puntos de vista visual y auditivo, en razón de que ambas denominaciones comparten una estructura gráfica y fonética semejante, diferenciándose únicamente en su consonante intermedia, "M" y "L", respectivamente. En efecto, al confrontar las denominaciones "AMPINO" y "ALPINO", se aprecia que presentan una configuración altamente similar, tanto por su extensión como por la disposición y coincidencia de la mayoría de sus elementos denominativos. Si bien existe una diferencia en la consonante intermedia, dicho elemento resulta insuficiente para conferir a la marca solicitada una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión o asociación, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica las marcas.-----

En consecuencia, las similitudes ortográficas se proyectan también en el plano fonético, pues, al ser pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresión auditiva semejante, derivada de la coincidencia en sus elementos iniciales y finales y de su estructura silábica prácticamente idéntica. En el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en conflicto:-----

AMPINO (marca solicitada), y

ALPINO (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente "ALPINO" se encuentra registrada en la clase 05 para los todos los productos; mientras que la marca en trámite de registro "AMPINO" solicita la cobertura para los productos: "*Distingue los productos comprendidos en la clase 5 (CINCO) de la Clasificación Internacional de Niza tales como: "Productos farmacéuticos de uso humano" comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 05, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.*"-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a*"-----

Resolución N° **0836**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMPINO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2115/2016, SOLICITADO POR LABORATORIOS SAVAL S.A.,-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BASE BASE S.A.** contra la Resolución N° 676 de fecha 16 de Agosto de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de Septiembre de 2019, se presenta la representante convencional de **BASE BASE S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 676 de fecha 16 de Agosto de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 10 de Septiembre de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de Octubre de 2019, el representante convencional de **BASE BASE S.A.** expresó agravios.-----

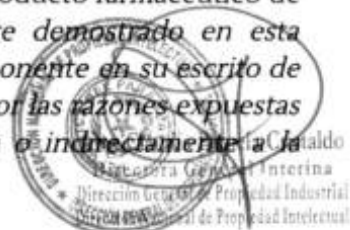
Que, en fecha 23 de Febrero de 2023, se presenta la representante convencional de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de Noviembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, entre "ALPINO" (oponente) y "AMPINO" (solicitada), esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en su conjunto, así podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la objeción realizada, estas no dejan la misma impresión. Existen entre ambas suficientes diferencias que garantizan la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)Que, también debemos señalar que existe una IDENTIDAD ABSOLUTA en cuanto a los PRODUCTOS protegidos por las marcas en pugna, puesto que la marca solicitada pretende distinguir los MISMOS PRODUCTOS amparados en la MISMA CLASE 5 del decreto reglamentario. Que, a lo dicho en el párrafo anterior se debe agregar el hecho de que se trata de los mismos productos, ya que mi mandante tiene registrada para "TODOS" los productos comprendidos por la clase 05, por lo que la apreciación a la hora de discernir si son marcas confundibles o no, debe ser más RIGUROSA y no más FLEXIBLE como pretende la adversa, puesto que serían consumidores afectados con los mismos síntomas que podrían adquirir los productos de la adversa creyendo de que se trata de los productos fabricados por mi mandante.(...)"-----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, y manifiesta: "(...)Por lo tanto, no, existe vinculación alguna entre la marca solicitada por mi mandante., es decir, la misma será utilizada exclusivamente para distinguir, un producto farmacéutico de uso humano y la marca de la adversa, la cual, según fuera suficientemente demostrado en esta presentación, distingue un producto destinado a la limpieza de ambientes. La oponente en su escrito de expresión de agravios menciona lo siguiente: "en el caso de autos es indudable, por las razones expuestas que exige la posibilidad de que la marca AMPINO, solicitada induzca directa o indirectamente a la



Resolución N° **0836**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMPINO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2115/2016, SOLICITADO POR LABORATORIOS SAVAL S.A..-----

otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única." Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."*-----

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas AMPINO solicitada en la clase 05 y ALPINO registrada en la clase 05, por tanto, corresponde *revocar* la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 676 de fecha 16 de Agosto de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMPINO", clase 05, Acta N° 2115/2016, solicitada a nombre de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

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

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURANOX", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 59767/2016, SOLICITADA POR INDÚSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA.-----

Que, contesta el solicitante diciendo: "(...)Ortográfica: En este punto, debemos mencionar que la marca "DURANOX" no guarda relación absoluta con la marca "DURATEX". Si bien coinciden en la raíz "DURA", esto no puede implicar que exista riesgo de confusión y mucho menos que el mismo es manifiesto, especialmente cuando la marca susceptible de ser "confundida" "DURATEX", ya coexiste con numerosas más en las otras 44 nomenclaturas que integran el clasificador internacional. La marca solicitante, a contrario sensu de lo afirmado por la contraparte, no se halla casi íntegramente contenida dentro de la marca base de oposición. De esta manera, el oponente no hace otra cosa más que soslayar los demás elementos del conjunto denominativo que se solicita registrar. Así, resulta inconcebible creer en la idea de que ambas marcas pueden confundirse. (...)-----

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 "DURANOX" (Clase 20) frente a la marca oponente "DURATEX" (Clase 19), se advierte que ambas denominaciones comparten únicamente la secuencia inicial "DURA", diferenciándose claramente en sus elementos finales "NOX" y "TEX", respectivamente. En efecto, desde el punto de vista visual, los signos presentan una distinta composición, estructura y secuencia de letras, siendo especialmente relevantes sus terminaciones, las cuales modifican de manera sustancial la impresión de conjunto que proyecta cada denominación y permiten distinguir las adecuadamente entre sí.-----

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones inician con el elemento "DURA", la pronunciación de sus terminaciones resulta claramente diferente, toda vez que "DURANOX" se articula como "du-ra-nox", mientras que "DURATEX" se pronuncia "du-ra-tex". La diferencia existente en el sonido correspondiente a las sílabas finales "NOX" y "TEX", unida a la distinta estructura de ambos vocablos, genera una sonoridad diferenciada que contribuye a su adecuada individualización desde el aspecto fonético.-----

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 ALEOSAN¹[...].(...)".-----

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° **0837**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURANOX", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 59767/2016, SOLICITADA POR INDÚSTRIA DE PIAS GHIEL PLUS LTDA.-----

Asunción, **01 SEP 2020**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **INDÚSTRIA DE PIAS GHIEL PLUS LTDA** contra la Resolución N° 871 de fecha 04 de Octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Octubre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **DURATEX S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 871 de fecha 04 de Octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de Febrero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de Junio de 2020, el representante convencional de **DURATEX S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 09 de Julio de 2020 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 10 de Septiembre de 2020, la representante convencional de **INDÚSTRIA DE PIAS GHIEL PLUS LTDA** contestó la expresión de agravios. -----

Que, esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha en fecha 16 de Noviembre de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, analizando las marcas "DURANOX" (marca solicitada) vs. "DURATEX" (oponentes), en un analisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna. Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difieren en el plano fonético, uno muy diferente a la otra evitando la posibilidad que el público las asocie entre sí, por lo que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada sea registrad. (...)".-----

Que, se agravia el apelante **DURATEX S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Asimismo, en parte alguna de la resolución recurrida el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos hace mención de que las marcas **DURATEX / DURANOX** se encuentran en clases estrecha e íntimamente relacionadas. La solicitud de registro de la marca **DURANOX** fue depositada en clase 20 para amparar "exclusivamente muebles", en tanto que la marca **DURATEX** se encuentra registrada en nuestro país en la clase 19, clase que ampara, entre otros productos, maderas semielaboradas para la construcción, por ejemplo: las vigas, tablas, paneles, los chapados de madera; el granito, el marmol, la grava. Es decir, materiales que sirven en la construcción de muebles. En virtud de ello, se puede deducir que ambas se usarán conjuntamente, serán destinadas a una misma finalidad y operarán en un mismo rubro. (...)".-----



Resolución N° **0837**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURANOX", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 59767/2016, SOLICITADA POR INDÚSTRIA DE PIAS GHIEL PLUS LTDA.-----

confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 871 de fecha 04 de Octubre 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 "DURANOX", Clase 20, Expediente N° 59767/2016, solicitada a nombre de INDÚSTRIA DE PIAS GHIEL PLUS LTDA.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURANOX", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 59767/2016, SOLICITADA POR INDÚSTRIA DE PIAS GHIEL PLUS LTDA.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relación existente entre los productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de **productos de la clase 20** del nomenclador internacional, comprendiendo: *"Productos de la clase 20, exclusivamente muebles"*, mientras que la marca oponente cuenta con el registro N° 369107 con renovación N° 607228 en la **clase 19**, para: *"Todos los artículos de la clase 19, comprendiéndose entre ellos materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tubería de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas."*-----

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

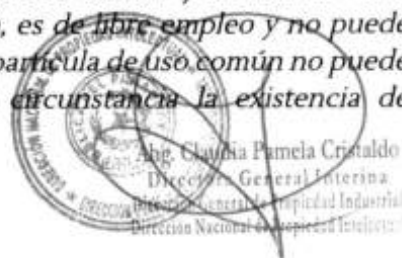
Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."*²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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "DURANOX", (solicitada) "DURATEX" (oponente), comparten la sílaba "DURA", existen otras marcas registradas en las clases 19 y 20. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **DURATOP**, clase 19, Registro N° 579717 a nombre de Ferva S.A.; **DURAVID**, clase 20, Registro N° 460507 a nombre de Agpar S.a.-----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de*

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



Resolución N° **0838**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 632 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAX POWER", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 32241/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..-----

el 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 "MAX POWER" 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 28 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos artículos para árboles de Navidad¹. En ese contexto, el signo solicitado "MAX POWER" se encuentra integrado por los vocablos de origen inglés "MAX" y "POWER", que pueden traducirse al español como "máximo" y "poder o autoridad". De ello se colige que, la combinación de los elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

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



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

Resolución N° **0838**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 632 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAX POWER", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 32241/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.**, contra la Resolución N° 632 de fecha 02 de Julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Julio de 2019 se presenta el representante convencional de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 632 de fecha 02 de Julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de Julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de Abril de 2022, el representante convencional de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de Abril de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "MAX POWER" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente por 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: "(...) Conforme se colige de los términos de la Resolución recurrida, se rechaza el registro de la marca solicitada, porque NO tiene distintividad. Antes de entrar a explayar sobre la cuestión, paso a transcribir el detalle de las marcas ya CONCEDIDAS con la MISMA denominación (POWER MAX), y con la INCLUSIÓN en su denominación de las palabras POWER y/o MAX, formando palabras compuestas.(...)"-----

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



Resolución N° **0838**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 632 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAX POWER", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 32241/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.

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° 632 de fecha 02 de Julio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MAX POWER", Clase 28, N° 32241/2018, solicitada a nombre de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.**.....
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1841 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMORA FRAGANCIAS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 4206/2019, SOLICITADO POR COEFICIENTE S.R.L.,-----

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, 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 **"AMORA FRAGANCIAS"** en la clase 03, con la marca de la oponente **"AMOR AMOR"** registrada en la clase 03. -----

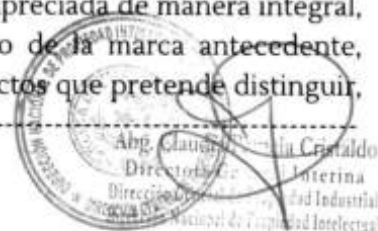
AMORA FRAGANCIAS (marca solicitada) y,

AMOR AMOR (marca oponente)

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que, si bien ambos comparten determinadas letras, presentan diferencias relevantes en cuanto a su estructura, composición y pronunciación. En efecto, la marca solicitada **"AMORA FRAGANCIAS"** se encuentra conformada por dos vocablos claramente diferenciables, mientras que la marca base de rechazo **"AMOR AMOR"** también está integrada por dos vocablos, aunque con una estructura denominativa y sonoridad sustancialmente distintas. Asimismo, la presencia del término **"FRAGANCIAS"** en la marca solicitada introduce un elemento adicional que contribuye a diferenciar la impresión de conjunto de ambos signos, permitiendo al consumidor identificarlos y distinguirlos sin dificultad.-----

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 ALEOSAN²(...)"*.-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca **solicitada**, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca **antecedente** carece de elementos gráficos, la solicitada no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una etiqueta en la que se destaca la denominación **"amora"**, representada en una tipografía estilizada y de trazos redondeados, en color fucsia, seguida de la expresión **"FRAGANCIAS"**, dispuesta en mayúsculas y en color gris. Asimismo, en la parte izquierda de la denominación se incorpora un elemento figurativo que representa, de manera estilizada, el perfil de una mujer junto con elementos alusivos a la perfumería y la belleza, integrándose visualmente con la denominación. Todo ello conforma una composición gráfica particular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad visual propia y contribuye a diferenciarlo de la marca **antecedente**, permitiendo individualizar en el mercado el origen empresarial de los productos que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: -----



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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0839

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1841 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMORA FRAGANCIAS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 4206/2019, SOLICITADO POR COEFICIENTE S.R.L.,-----

Asunción, 01 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COEFICIENTE S.R.L.**, contra la Resolución N° 1841 de fecha 17 de Diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas y;-

RESULTA:

Que, en fecha 30 de Julio de 2020, se presenta el representante convencional de **COEFICIENTE S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1841 de fecha 17 de Diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de Agosto de 2021, el representante convencional de **COEFICIENTE S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de Septiembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca "AMORA FRAGANCIAS y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AMOR AMOR", registrada con el número 409082 en fecha 26 de Diciembre de 2014 a favor de L'OREAL S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **COEFICIENTE S.R.L.** y manifiesta que:"(...)Que, en primer lugar, entre la marca solicitada por mi mandante, "AMORA FRAGANCIAS", Y ETIQUETA y la marca "AMOR AMOR", por la cual se rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION. Que, mi parte considera que los derechos del titular de la marca "AMOR AMOR" o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca "AMORA FRAGANCIAS", en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortográfica y visualmente.-(...).-----

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

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, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales



Resolución N°

0839

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1841 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMORA FRAGANCIAS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 4206/2019, SOLICITADO POR COEFICIENTE S.R.L.,-----

marca solicitada

marca base rechazo



Denominativa

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.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1841 de fecha 17 de Diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "AMORA FRAGANCIAS Y ETIQUETA", Clase 03, Acta N° 4206/2019, solicitada a nombre de **COEFICIENTE S.R.L.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0840**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 969 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020 Y N° 392 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 40179/2019, SOLICITADO POR SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.

denominación no constituye un hecho determinante para negar la solicitud de marca. Precisamente los vocablos FIAT y LUX, son los que logran causar mayor distinción con la marca registrada. Por lo anteriormente dicho, las mismas no pueden ser visual ni fonéticamente asociadas. Es así que esta situación elimina cualquier posibilidad de asociación y riesgo de confusión entre las marcas "FIAT LUX FLEXOR y etiqueta" y "FLEXOR". Sostenemos entonces, que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más que evidentes e indiscutibles.-(...)".....

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:

FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA

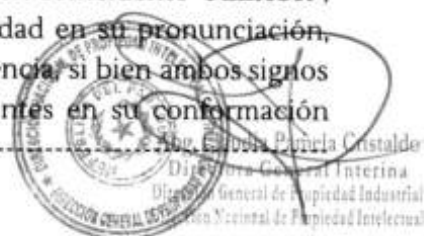
(solicitada), y

FLEXOR

(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse presente que la comparación de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresión de conjunto, considerando, entre otros aspectos, el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "FLEXOR", se advierte que ambas comparten íntegramente la denominación "FLEXOR", diferenciándose la solicitada por la incorporación de los elementos "FIAT LUX", así como por la presencia de elementos gráficos. Tales diferencias modifican la extensión, estructura y configuración visual del signo solicitado, generando una impresión de conjunto diferenciada respecto de la marca antecedente.

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, la marca solicitada "FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA" presenta una estructura fonética más extensa que la marca antecedente "FLEXOR", la cual se encuentra integrada por dos sílabas, "FLE-XOR". Por su parte, la denominación "FIAT LUX FLEXOR" incorpora, además de la expresión coincidente "FLEXOR", los elementos "FIAT LUX", lo que introduce una mayor extensión y complejidad en su pronunciación, modificando sustancialmente el ritmo y la sonoridad del conjunto. En consecuencia, si bien ambos signos presentan coincidencia en la denominación "FLEXOR", las diferencias existentes en su conformación fonética permiten apreciar una sonoridad global diferenciada.



Resolución N° **0840**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 969 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020 Y N° 392 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 40179/2019, SOLICITADO POR SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. -----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.**, contra la Resolución N° 969 de fecha 16 de Julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de Septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 969 de fecha 16 de Julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 392 de fecha 19 de Abril de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 969 de fecha 16 de Julio de 2020. -----

Que, en fecha 10 de Junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

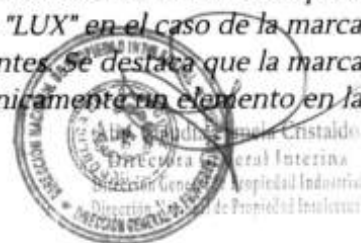
Que, en fecha 31 de Agosto de 2021, el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de Septiembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "FIAT LUX FLEXOR y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 8. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FLEXOR", registrada con el número 425907 en fecha 27 de Junio de 2016 a favor de DIEGO LÓPEZ ZULCK, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"* -----

Que, la Resolución N° 392 de fecha 19 de Abril de 2021 considera que: *"(...)Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuestión surge que si bien la marca solicitada se encuentra compuesta de varios elementos, dos de los cuales son diferentes al signo registrado FLEXOR, notamos que en el signo pretendido a registro la palabra FLEXOR es la que posee mayor destaque y está a su vez se encuentra reproducida íntegramente en la inscripta previamente, por un lado. Por otro lado, además de la confundibilidad gramatical y fonética también existe en cuanto a la cobertura de productos ya que las mismas se encuentran dispuestas en la clase 08 del nomenclador vigente.(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** y manifiesta que: *"(...)A primera vista podemos visualizar que examinadas ambas marcas como un conjunto, las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas son suficientes para permitir una exitosa diferenciación entre sí, ya que son los vocablos "FIAT" y "LUX" en el caso de la marca solicitada, justamente los que hacen que las marcas suenen y se vean diferentes. Se destaca que la marca solicitada no reproduce la marca de la oponente, y el hecho de compartir únicamente un elemento en la*



Resolución N° **0840**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 969 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020 Y N° 392 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 40179/2019, SOLICITADO POR SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA", clase 08, Acta N° 40179/2019 solicitada a nombre de SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0840**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 969 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020 Y N° 392 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT LUX FLEXOR Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 40179/2019, SOLICITADO POR SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] 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 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. El subrayado es nuestro(...)"-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca **solicitada**, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca **antecedente** carece de elementos gráficos y se presenta de forma meramente denominativa, la solicitada se encuentra acompañada de una composición gráfica en la que se destaca la denominación "FIAT LUX", dispuesta en la parte superior en letras mayúsculas de color negro, mientras que, debajo de esta, se encuentra la expresión "FLEXOR", representada en letras mayúsculas de color rojo. Asimismo, la letra "X" de la denominación "FLEXOR" presenta un tratamiento gráfico estilizado que contribuye a diferenciar visualmente el conjunto. En la parte superior de la composición se observa, además, un pequeño elemento circular de color rojo sobre la letra "I" de "FIAT". Todos estos elementos, apreciados de manera integral, conforman una composición visual particular que otorga al signo solicitado una identidad propia y una fuerza distintiva adicional, diferenciándolo visualmente de la marca antecedente "FLEXOR": -----

marca solicitada

**FIAT LUX
FLEXOR**

marca base rechazo

Denominativa

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 969 de fecha 16 de Julio de 2020 y N° 392 de fecha 19 de Abril de 2021 dictadas por la Dirección de Marcas. -----

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° **0841**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 862 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020 Y N° 656 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40183/2019, SOLICITADO POR SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. -----

constituye un hecho determinante para negar la solicitud de marca. Precisamente los vocablos LUX y FORZA, son los que logran causar mayor distinción con la marca registrada. Por lo anteriormente dicho, las mismas no pueden ser visual ni fonéticamente asociadas de manera absoluta. Es así que esta situación elimina cualquier posibilidad de asociación y riesgo de confusión entre las marcas "FIAT LUX FORZA" Y "FIAT" Sostenemos entonces, que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más que evidentes e indiscutibles.-(...)"-----

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: -----

FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA

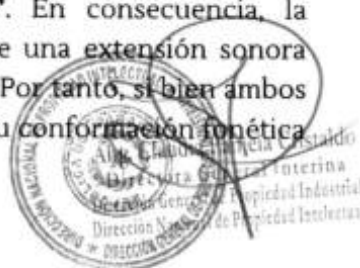
(solicitada), y

FIAT

(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse presente que la comparación de las marcas debe efectuarse atendiendo a la **impresión de conjunto** que producen, considerando, entre otros aspectos, el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "**FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA**" y la marca base de rechazo "**FIAT**", se advierte que ambas comparten íntegramente la denominación "**FIAT**", la cual constituye la totalidad de la marca antecedente. No obstante, la marca solicitada incorpora, además, los elementos denominativos "**LUX FORZA**", así como elementos gráficos propios de la etiqueta, lo que determina una composición de mayor extensión y una estructura visual sustancialmente diferenciada respecto de la marca base de rechazo. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, la marca solicitada "**FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA**" se encuentra compuesta por una estructura fonética más extensa, integrada por los elementos "**FIAT-LUX-FOR-ZA**", mientras que la marca antecedente "**FIAT**" se encuentra conformada únicamente por la denominación "**FIAT**". En consecuencia, la incorporación de los elementos "**LUX FORZA**" en la marca solicitada introduce una extensión sonora significativa y modifica sustancialmente su ritmo y secuencia de pronunciación. Por tanto, si bien ambos signos presentan coincidencia en el elemento "**FIAT**", la diferencia existente en su conformación fonética -----



Resolución N° **0841**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 862 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020 Y N° 656 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40183/2019, SOLICITADO POR SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. -----

Asunción,

01 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.**, contra la Resolución N° 862 de fecha 16 de Junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 862 de fecha 16 de Junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 656 de fecha 28 de Mayo de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 862 de fecha 16 de Junio de 2020. -----

Que, en fecha 10 de Junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de Diciembre de 2021, el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Diciembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "Fiat Lux Forza y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FIAT", registrada con el número 493583 en fecha 9 de Octubre de 2019 a favor de FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)".* -----

Que, la Resolución N° 656 de fecha 28 de Mayo de 2021 considera que: *"(...)Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuestión surge: Que si bien la marca solicitada se encuentra compuesta de varios elementos, dos de los cuales son diferentes al signo registrado, notando que en el signo pretendido a registro la palabra FIAT es la que posee mayor destaque y ésta a su vez se encuentra reproducida íntegramente en la inscripta previamente por un lado. Por otro lado, además de la confundibilidad gramatical y fonética, también existe en cuanto a la cobertura de productos ya que las mismas se encuentran dispuestas en la clase 09 del nomenclador vigente. (...)".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** y manifiesta que: *"(...)A primera vista podemos visualizar que examinadas ambas marcas como un conjunto, las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas son suficientes para permitir una exitosa diferenciación entre sí, ya que son los vocablos "LUX" y "FORZA" en el caso de la marca solicitada, justamente los que hacen que las marcas suenen y se vean diferentes. Se destaca que la marca solicitada no reproduce la marca antecedente, y el hecho de compartir únicamente un elemento en la denominación no*



Resolución N° **0841**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 862 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020 Y N° 656 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40183/2019, SOLICITADO POR SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. -----

permite apreciar una sonoridad diferenciada, particularmente al considerar la impresión de conjunto de ambas denominaciones. -----

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 ALEOSAN¹(...)".-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 09, para los siguientes productos: "Baterías.-"; la marca "FIAT" se encuentra registrada en la clase 09, para los productos: "Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de inspección, de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores, aparatos eléctricos en general". -----

Asimismo, resulta importante señalar que la firma SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. ya posee el registro de la marca FIAT LUX en otra clase del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **FIAT LUX, N° 492072** en la clase 34. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 862 de fecha 16 de Junio de 2020 y 656 de fecha 28 de Mayo de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**FIAT LUX FORZA Y ETIQUETA**", clase 09, Acta N° 40183/2019, solicitada a nombre de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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° **0842**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1083 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HARRISON Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 67779/2019 A NOMBRE DE GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI.-----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "**LEE HECHT HARRISON**" y la solicitud de registro de la marca "**HARRISON Y ETIQUETA**", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten la secuencia "**EON**", la incorporación de la letra inicial "**X**" en la marca registrada constituye un elemento diferenciador relevante, como se puede apreciar a continuación:-----

HARRISON Y ETIQUETA

(solicitada) y,

LEE HECHT HARRISON

(marca base de rechazo)

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

Que, 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 elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).*"¹-----

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "**HARRISON Y ETIQUETA**" y de la marca base de rechazo "**LEE HECHT HARRISON**", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el término "**HARRISON**", presentan diferencias relevantes en su estructura, extensión y composición. En efecto, la marca base de rechazo se encuentra integrada por los términos "**LEE HECHT**", que preceden a "**HARRISON**", mientras que la solicitada se compone exclusivamente de este último término, acompañado de elementos gráficos. Por tanto, las denominaciones no presentan la misma extensión ni generan una idéntica impresión visual y auditiva. En consecuencia, consideradas en su conjunto, las marcas enfrentadas producen una impresión distintiva diferente desde los puntos de vista ortográfico y fonético. -----

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 considerados de forma aislada. Por ello, cabe afirmar que la protección conferida a la marca registrada "**LEE HECHT HARRISON**" recae sobre el signo denominativo en su conjunto y no otorga exclusividad sobre sus elementos considerados separadamente. En consecuencia, esta Dependencia Administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, siempre que el signo posterior incorpore elementos suficientes que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada y eviten la posibilidad de confusión entre ambos signos. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca antecedente "**LEE HECHT HARRISON**" consiste en una marca puramente denominativa, la solicitada no se limita a la denominación "**Harrison**", sino que se encuentra acompañada de elementos gráficos que le confieren una configuración visual particular. En específico, la denominación "**Harrison**" se presenta en

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

Resolución N° **0842**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1083 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HARRISON Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 67779/2019 A NOMBRE DE GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI.

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Luis Vallejos, en contra de la N° 1083 de fecha 12 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Diciembre de 2020 se presenta **GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Luis Vallejos e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1083 de fecha 12 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 15 de Enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de Abril de 2022, se presentó **GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Lilian Ayala, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Mayo de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…)Que la solicitud de registro de la marca "HARRISON y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LEE HECHT HARRISON", registrada con el número 375405 en fecha 12 de Febrero de 2013 a favor de ADECCO S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(…)”.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI** y manifiesta que:“(…)EPrimeramente, vemos que la denominación que he presentado HARRISON cuentan con etiqueta distintiva lo que hace imposible que exista ningún tipo de confusión con la marca antecedente, LEE HECHT HARRISON puesto que esta no cuenta con etiqueta y haciendo una comparación tenemos a simple vista la distintividad entre las misma, puesto que la marca base del rechazo esta compuesta de otras palabras LEE HECHT HARRISON, lo que hace que sean completamente distinguibles tal como mencione anteriormente. (…).-----

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

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.-----



Resolución N° **0842**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1083 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HARRISON Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 67779/2019 A NOMBRE DE GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI.-----

una tipografía estilizada e inclinada, en color blanco, sobre un fondo de color verde oscuro, destacándose la letra "o" mediante un elemento gráfico circular en color amarillo y verde, que sustituye su representación convencional. Estos elementos, apreciados en su conjunto, configuran una composición visual singular que dota al signo de una identidad propia y contribuye a reforzar su capacidad distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los productos que pretende distinguir, diferenciándolo visualmente de la marca antecedente, la cual carece de elementos gráficos, tal como se ilustra seguidamente: -----

marca solicitada



marca base rechazo

Denominativa

Que, igualmente al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca solicitada es en la clase 41 comprende: *"Servicios comprendidos en la clase 41. Servicios prestados por una academia de tenis, alquiler de canchas de tenis,"*; mientras que la marca base de rechazo tiene cobertura en la clase 41 para *"Actividades educativas, de esparcimiento, de entretenimiento, deportivas y culturales, realización de talleres y seminarios personalizados, programas de entrenamiento ejecutivo, administración de la carrera, administración y entretenimiento comercial, conducción de programas de entrenamiento de trabajo de oficina, secretariado, procesamiento de textos, introducción de datos, sistemas de gestión de información, desarrollo de programas educativos y de capacitación para terceros, servicios de asesoramiento vocacional, suministro de entrenamiento,...."*.-----

En efecto, del cotejo de las coberturas se advierte que, si bien ambas marcas se encuentran comprendidas en la **clase 41**, los servicios que distinguen presentan diferencias en cuanto a su naturaleza y finalidad. En particular, la marca solicitada **ampara servicios prestados por una academia de tenis y alquiler de canchas de tenis**, mientras que la marca base de rechazo protege **actividades educativas, de esparcimiento, entretenimiento, deportivas y culturales, así como talleres, seminarios, programas de capacitación y entrenamiento, servicios de asesoramiento vocacional y demás servicios de formación y desarrollo profesional**. En consecuencia, las coberturas analizadas se proyectan sobre ámbitos de prestación diferenciados, dirigidos a necesidades y finalidades específicas, circunstancia que reduce la posibilidad de confusión o asociación entre los signos en el mercado.-----

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.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1083 de fecha 12 de Agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HARRISON Y ETIQUETA", **clase 41**, Expediente **N° 67779/2019**, solicitada a nombre de **GUILLERMO FABRICIO HARRISON CAMPAGNOLI** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3409 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 79367/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

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 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. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Parafuel" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. -----

En ese sentido, la solicitud de registro de la marca "Parafuel" pretende obtener cobertura para productos de la clase 04, específicamente para: *"Combustibles e iluminantes; Hidrógeno [combustibles], comprendidos en la clase 4 (CUATRO)."* Recordemos que la denominación solicitada está conformada por los vocablos "Para" y "fuel" en inglés. Al efectuar un análisis semántico de dichos términos, se advierte que "Para" significa *"Denota el fin o término a que se encamina una acción."*; "fuel" que se traduce *"combustible"*. No obstante, la combinación de ambos vocablos no describe de manera inmediata, directa y específica la naturaleza, composición, calidad u otras características propias de los productos comprendidos en la Clase 04 del Nomenclador Internacional. Cabe aclarar que dicha clase comprende en la clase 04 del Nomenclador Internacional, la cual cubre principalmente aceites y las grasas para uso industrial, los combustibles y los materiales de alumbrado.¹.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "Parafuel" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "Para" y "fuel" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante.-----

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."* -----

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°

0843

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3409 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 79367/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MK HOLDING GMBH**, contra la Resolución N° 3409 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de Enero de 2026 se presenta la representante convencional de **MK HOLDING GMBH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3409 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de Febrero de 2026, la representante convencional de **MK HOLDING GMBH** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de Marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca Parafuel ha sido presentada para amparar los productos de la clase 4. 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: "(...)Que en primer lugar el signo solicitado "PARAFUEL" constituye una denominación de fantasía, inexistente en el idioma español y no reconocida como término técnico específico en la industria de combustibles. Si bien el vocablo "fuel" pertenece al idioma inglés y significa "combustible", la expresión debe analizarse en su conjunto y no mediante la fragmentación de sus elementos. La unión con el término "para" genera una expresión novedosa que no posee significado propio ni descriptivo habitual en el comercio nacional.(...)"-----

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



Resolución N°

0843

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3409 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 79367/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

Que, adicionalmente, corresponde considerar la coexistencia previa de un signo registrado dentro del mismo nomenclador. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se verifica un registro en la Clase 04 que contiene el elemento "FUEL", a saber: **FUELPAR**, clase 04, Registro N° 469403 a nombre de Fuelpar S.a.; **ETS RACING FUELS**, clase 04, Registro N° 536532 a nombre de Hcs Group Gmbh. En consecuencia, la existencia de dicho antecedente evidencia que el elemento "FUEL" no resulta, por sí solo, de uso exclusivo de un tercero dentro de la clase solicitada, pudiendo coexistir con otros elementos denominativos sin que ello implique, por sí mismo, afectación a derechos de terceros ni induzca a confusión al público consumidor. Por tanto, la presencia del elemento "FUEL" en la marca solicitada no constituye un impedimento para su registro, pudiendo esta coexistir con la marca previamente concedida.-----

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. 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° 3409 de fecha 01 de Noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Parafuel", clase 04, Acta No. **79367/2024**, solicitada a nombre de **MK HOLDING GMBH** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3410 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79371/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

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 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. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Parafuel" 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, la solicitud de registro de la marca "Parafuel" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, específicamente para: *"Servicios de venta minorista y mayorista en relación con los siguientes productos: Combustibles, Materias de alumbrado y Hidrógeno [combustibles], comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* Recordemos que la denominación solicitada está conformada por los vocablos "Para" y "fuel" en inglés. Al efectuar un análisis semántico de dichos términos, se advierte que "Para" significa *"Denota el fin o término a que se encamina una acción."*; "fuel" que se traduce *"combustible"*. No obstante, la combinación de ambos vocablos no describe de manera inmediata, directa y específica la naturaleza, composición, calidad u otras características propias de los servicios comprendidos en la Clase 35 del Nomenclador Internacional. Cabe aclarar que dicha clase comprende en la clase 35 del Nomenclador Internacional, la cual cubre principalmente los servicios que implican la gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción. A fines de clasificación, la venta de productos no se considera un servicio.¹-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "Parafuel" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "Para" y "fuel" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante.-----

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"*

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°

0844

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3410 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79371/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MK HOLDING GMBH**, contra la Resolución N° 3410 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de Enero de 2026 se presenta la representante convencional de **MK HOLDING GMBH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3410 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de Febrero de 2026, la representante convencional de **MK HOLDING GMBH** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de Marzo de 2026. -----

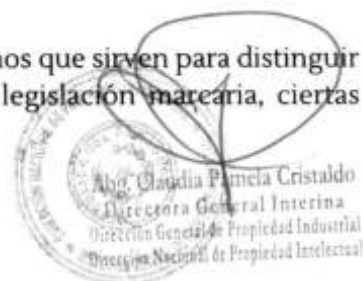
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca Parafuel 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Que en primer lugar el signo solicitado "PARAFUEL" constituye una denominación de fantasía, inexistente en el idioma español y no reconocida como término técnico específico en la industria de combustibles. Si bien el vocablo "fuel" pertenece al idioma inglés y significa "combustible", la expresión debe analizarse en su conjunto y no mediante la fragmentación de sus elementos. La unión con el término "para" genera una expresión novedosa que no posee significado propio ni descriptivo habitual en el comercio nacional.(...)".-----*

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


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

Resolución N°

0844

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3410 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79371/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

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, adicionalmente, corresponde considerar la coexistencia previa de un signo registrado dentro del mismo nomenclador. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se verifica un registro en la Clase 35 que contiene el elemento "FUEL", a saber: **FUEL MACHINE DE SERMET**, clase 35, Registro N° 573598 a nombre de Sermet S.A; **RC PRO RACING FUEL INJECTORS**, clase 35, Registro N° 575199 a nombre de CARLOS ESTEBAN ROMERO OLMEDO; **FLEX FUEL E 85 ETANOL BARCOS & RODADOS**, clase 35, Registro N° 542103 a nombre de Barcos & Rodados S.a.. En consecuencia, la existencia de dicho antecedente evidencia que el elemento "FUEL" no resulta, por sí solo, de uso exclusivo de un tercero dentro de la clase solicitada, pudiendo coexistir con otros elementos denominativos sin que ello implique, por sí mismo, afectación a derechos de terceros ni induzca a confusión al público consumidor. Por tanto, la presencia del elemento "FUEL" en la marca solicitada no constituye un impedimento para su registro, pudiendo esta coexistir con la marca previamente concedida.-----

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. 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° 3410 de fecha 01 de Noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Parafuel", clase 35, Acta No. **79371/2024**, solicitada a nombre de **MK HOLDING GMBH** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**. -----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3411 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 79379/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

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 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. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Parafuel" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. -----

En ese sentido, la solicitud de registro de la marca "Parafuel" pretende obtener cobertura para productos de la clase 07, específicamente para: *"Surtidores de hidrógeno en gasolineras; Surtidores de hidrógeno para estaciones de servicio [gasolineras], comprendidos en la clase 7 (SIETE)."* Recordemos que la denominación solicitada está conformada por los vocablos "Para" y "fuel" en inglés. Al efectuar un análisis semántico de dichos términos, se advierte que "Para" significa *"Denota el fin o término a que se encamina una acción."*; "fuel" que se traduce *"combustible"*. No obstante, la combinación de ambos vocablos no describe de manera inmediata, directa y específica la naturaleza, composición, calidad u otras características propias de los productos comprendidos en la Clase 07 del Nomenclador Internacional. Cabe aclarar que dicha clase comprende en la clase 07 del Nomenclador Internacional, la cual cubre principalmente máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores.¹-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "Parafuel" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "Para" y "fuel" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante.-----

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."*-----

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°

0845

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3411 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 79379/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MK HOLDING GMBH**, contra la Resolución N° 3411 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de Enero de 2026 se presenta la representante convencional de **MK HOLDING GMBH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3411 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 25 de Febrero de 2026, la representante convencional de **MK HOLDING GMBH** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de Marzo de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca Parafuel ha sido presentada para amparar los productos de la clase 7. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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: *"(...)Que en primer lugar el signo solicitado "PARAFUEL" constituye una denominación de fantasía, inexistente en el idioma español y no reconocida como término técnico específico en la industria de combustibles. Si bien el vocablo "fuel" pertenece al idioma inglés y significa "combustible", la expresión debe analizarse en su conjunto y no mediante la fragmentación de sus elementos. La unión con el término "para" genera una expresión novedosa que no posee significado propio ni descriptivo habitual en el comercio nacional.(...)".-----*

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



Resolución N°

0845

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3411 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Parafuel", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 79379/2024, SOLICITADO POR MK HOLDING GMBH.-----

Que, adicionalmente, corresponde considerar la coexistencia previa de un signo registrado dentro del mismo nomenclador. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se verifica un registro en la Clase 07 que contiene el elemento "FUEL", a saber: **Fuelsat**, clase 07, Registro N° 612175 a nombre de Ingenio Tecnologías Sociedad de Responsabilidad Limitada; **FUEL MACHINE DE SERMET**, clase 07, Registro N° 573599 a nombre de Sermet S.A.. En consecuencia, la existencia de dicho antecedente evidencia que el elemento "FUEL" no resulta, por sí solo, de uso exclusivo de un tercero dentro de la clase solicitada, pudiendo coexistir con otros elementos denominativos sin que ello implique, por sí mismo, afectación a derechos de terceros ni induzca a confusión al público consumidor. Por tanto, la presencia del elemento "FUEL" en la marca solicitada no constituye un impedimento para su registro, pudiendo esta coexistir con la marca previamente concedida.-----

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. 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° 3411 de fecha 01 de Noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Parafuel", clase 07, Acta No. **79379/2024**, solicitada a nombre de **MK HOLDING GMBH** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** .-----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3416 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTALOSA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 85034/2024, SOLICITADA POR ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO. -----

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "LISTALOSA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 37 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicio de construcciones y reparaciones; obras de albañilería, andamiaje; inspecciones de proyectos de construcciones; asesoramiento en construcción; Información sobre construcciones y reparaciones; supervisión y dirección de obras de construcción; demolición, montaje de andamiaje."*-----

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

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada se encuentra acompañada de una etiqueta la contiene la palabra LISTALOSA escrita en letras mayúsculas gruesas de imprenta. Arriba de la misma se observa una figura tridimensional que en perspectiva alude a una estructura que asemeja un techo:-----

marca solicitada



Que, la combinación de la denominación con los elementos gráficos que integran la etiqueta contribuye a dotar al signo de una impresión de conjunto distintiva, permitiendo al consumidor identificar y diferenciar el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir. En consecuencia, puede afirmarse que la marca solicitada posee suficiente aptitud distintiva, no resultando genérica ni descriptiva respecto a los servicios comprendidos en la clase correspondien.-----

Resolución N° **0846**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3416 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTALOSA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 85034/2024, SOLICITADA POR ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO. -----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO**, en contra de la N° 3416 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Abril de 2026 se presenta el representante convencional de **ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3416 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de Junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 15 de Julio de 2026, se presenta el representante convencional de **ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de Julio de 2026. -----

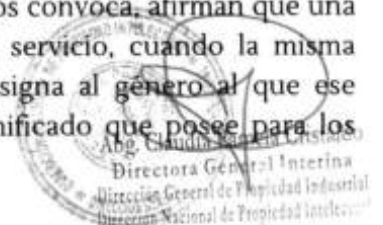
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **LISTALOSA** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 37. 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La marca **LISTALOSA** fue solicitada en la clase 37 (treinta y siete) la cual protege servicios de construcción y de ninguna manera califica o describe una característica de los servicios que desea proteger. La denominación **LISTALOSA** está muy lejos de considerarse una marca descriptiva para la clase 37 (treinta y siete) porque la denominación **LISTALOSA** no puede ser descriptiva ni evocativa para los servicios que protege. Las marcas descriptivas son aquellas que nombran o detallan de manera directa las características, cualidades, ingredientes de un producto o servicio. Ninguno de los presupuestos mencionados puede aplicarse a la marca **LISTALOSA** con respecto a los servicios que protege, ya que no se refiere enteramente a un tipo de servicio ni a la misma materia prima y ni a partes y accesorios de los servicios que protege.(...)" -----

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



Resolución N° **0846**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3416 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTALOSA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 85034/2024, SOLICITADA POR ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO. -----

Asimismo, resulta importante señalar que ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO ya posee el registro de la marca **LISTALOSA** en la clase 19, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el siguiente registro: N° 598869. Por lo que 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 su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 3416 de fecha 01 de Noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LISTALOSA Y ETIQUETA", clase 37, Acta N° 85034/2024, solicitada a nombre de ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Abel Claudio Encina Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0847**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3417 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTALOSA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 85036/2024, SOLICITADA POR ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO. -----

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 "LISTALOSA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 06 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 6 (seis)."* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LISTALOSA Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "LISTALOSA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 06 del nomenclador internacional. -----

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

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

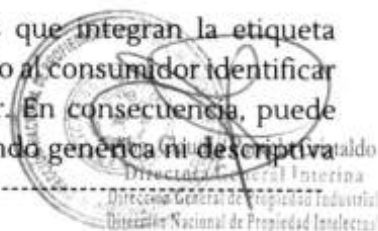
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla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

Que, adicionalmente, la marca solicitada se encuentra acompañada de una etiqueta la contiene la palabra LISTALOSA escrita en letras mayúsculas gruesas de imprenta. Arriba de la misma se observa una figura tridimensional que que en perspectiva alude a una estructura que asemeja un techo:-----

marca solicitada



Que, la combinación de la denominación con los elementos gráficos que integran la etiqueta contribuye a dotar al signo de una impresión de conjunto distintiva, permitiendo al consumidor identificar y diferenciar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir. En consecuencia, puede afirmarse que la marca solicitada posee suficiente aptitud distintiva, no resultando genérica ni descriptiva respecto a los productos comprendidos en la clase correspondien. -----



Resolución N° **0847**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3417 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTALOSA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 85036/2024, SOLICITADA POR ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO. -----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO**, en contra de la N° 3417 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Abril de 2026 se presenta el representante convencional de **ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3417 de fecha 01 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de Junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de Julio de 2026, se presenta el representante convencional de **ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de Julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca LISTALOSA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 6. 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: *"(...)Las marcas descriptivas son aquellas que nombran o detallan de manera directa las características, funciones, cualidades, ingredientes de un producto o servicio.- Ninguno de los presupuestos mencionados puede aplicarse a la marca LISTALOSA con respecto a los productos que protege, ya que no se refiere al mismo género de productos ni a la misma materia prima y ni a partes y accesorios de los productos que protege. Se debe tener especialmente en cuenta que las marcas se pueden considerar genéricas o descriptivas de acuerdo a las clases en las que se solicita, ya que debe evocar una característica del producto que protege. En este caso, la marca LISTALOSA no evoca ninguna característica de los productos comprendidos en la clase 6. Por consiguiente, la marca LISTALOSA es una marca de fantasía, creación de mi representada, la cual reúne los requisitos de novedad y especialidad necesarios para que se admita el registro con respecto a los productos protegidos en la clase 6.-(...)".* -----

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


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

Resolución N° **0847**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3417 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTALOSA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 85036/2024, SOLICITADA POR ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO. -----

Asimismo, resulta importante señalar que ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO ya posee el registro de la marca **LISTALOSA** en la clase 19, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el siguiente registro: N° 598869. Por lo que 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 su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 3417 de fecha 01 de Noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LISTALOSA Y ETIQUETA", clase 06, Acta N° 85036/2024, solicitada a nombre de ALEJANDRO GOROSTIAGA GALEANO.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPIRITU DE CHILE", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 27764/2008, SOLICITADO POR ARESTI CHILE WINE S.A.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de si la denominación solicitada "ESPIRITU DE CHILE" (clase 33) corresponde a una Indicación Geográfica, establecida en las prohibiciones del Art. 2 inc) k, de la Ley de Marcas 1294/98.-----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la clase 33 del Clasificador Internacional de Niza específicamente para: *"Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), provenientes de Chile"*. En ese sentido, la denominación propuesta "ESPIRITU DE CHILE", se encuentra conformada por dos elementos: por un lado, "ESPÍRITU", término que en el presente caso se puede aludir a; *"el vapor sutil y aromático que desprenden los líquidos, o la parte más pura que se extrae de una sustancia"*. Por otro lado, el vocablo "CHILE", un adjetivo que se utiliza para referirse a una persona y/o cosa originaria de Chile, país ubicado en América del Sur.-----

En relación con el uso de términos geográficos, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" 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 "ESPIRITU DE CHILE" contiene una referencia geográfica, la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los productos o servicios. La denominación no incluye símbolos oficiales ni indicaciones protegidas. 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 b) de la Ley 1294/98.-----

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 (...)"*¹. 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 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"*.

¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Ed. La Ley, Asunción. 2018. pág. 130.



Resolución N°

0848

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPIRITU DE CHILE", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 27764/2008, SOLICITADO POR ARESTI CHILE WINE S.A.-----

Asunción,

01 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ARESTI CHILE WINE S.A.** contra la Resolución N° 803 de fecha 23 de agosto de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de **ARESTI CHILE WINE S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 803 de fecha 23 de agosto de 2012, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de julio de 2018, el representante convencional de **ARESTI CHILE WINE S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "ESPIRITU DE CHILE" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 33. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: "Art. 2 Inc. k) ...los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente Ley", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)":-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ...Que la denominación "ESPIRITU DE CHILE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENÉRICO QUE CONTENGA UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto la definición es simple, se trata de un nombre geográfico que ha venido a ser el nombre de un producto, producto éste que por provenir de una zona geográfica tiene características propias y, por ende, distintas de otros de la misma especie provenientes de otros lugares, al decir del autor Argentino Jorge Ottamendi, cuando "las características propias que se dan en cada zona pueden tener su causa en condiciones humanas, como lo es una especialización de siglos en un determinado arte u oficio y la utilización de procesos especiales en condiciones que la naturaleza en ese lugar tiene , o bien de ambas" lo cual claramente no describe ESPIRITU CHILE ...//.. Que, en tal sentido mi parte rechaza que la solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto que a simple vista y sin mayores arranques de locuacidad, salta que la denominación "ESPIRITU CHILE" se entiende de forma manifiesta, atributo de especialidad y carácter novedoso en el CONJUNTO DE LA EXPRESIÓN. Que, acompaño a ésta presentación la Declaración Jurada , debidamente legalizada de la marca ESPIRITU CHILE; donde consta el registro de la marca en países como: ALEMANIA, ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COREA DEL SUR, ECUADOR, JAPÓN, MÉXICO, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, URUGUAY, LA UNIÓN EUROPEA Y LA OMPI, con lo cual se acredita que no es un nombre geográfico.(...)":-----



Resolución N°

0848

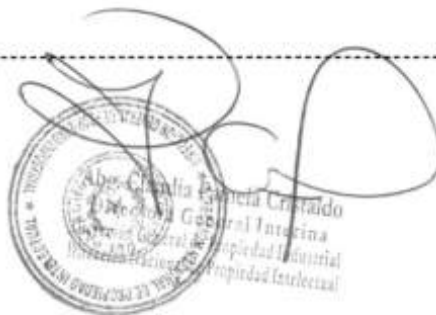
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPIRITU DE CHILE", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 27764/2008, SOLICITADO POR ARESTI CHILE WINE S.A.-----

Que, la Ley N° 4923/2013 de Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen define a ésta última como *"el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana"*. En el Artículo 27 de la mencionada Ley expresa : queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen: a) *Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género.* b) *Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen.* c) *Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos.* d) *Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.*-----

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 803 de fecha 23 de agosto de 2012 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESPIRITU DE CHILE", Clase 33, Expediente N° 27764/2008, solicitada a nombre de ARESTI CHILE WINE S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0849**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STANCE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 35954/2013, ELI LILLY AND COMPANY.-----

cual vuelve muy remota la posibilidad de confusión entre un signo y otro, más aún entre un fabricante y otro.(...)"-----

Que, la representante convencional de **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) *...la marca solicitada no posee suficiente grado de distinción y novedad frente a la registrada y las múltiples coincidencias provocan confusión entre las mismas; por tanto, la impresión que deja en nosotros la marca solicitada frente a la registrada y que ciertamente dejará también en el público consumidor llevará sin lugar a dudas a la confusión entre dichas marcas.//.. está demás destacar que uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión es la existencia de una identidad de clases entre las marcas en pugna, y más aún teniendo en cuenta que se tratan de productos de la clase 5(...)*" -----

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

Que, en primer lugar, corresponde mencionar que la segunda oposición presentada por la firma **PHARMA INTERNATIONAL S.A.**, en base al Registro STAFEN, clase 05, N°610162, se encuentran en estado de Desistida, conforme consta en autos; cuya presentación se ha realizado en fecha 02 de julio de 2019, y providenciado en fecha 26 de noviembre de 2019, por el cual se tiene por desistida de la misma y por finiquitado el procedimiento de oposición; habiéndose notificado debidamente a las partes.-----

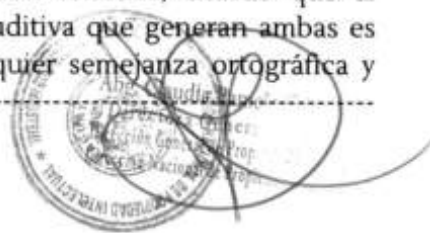
Que, procedemos al análisis de la primera oposición presentada. Al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la 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 "**STANCE**" (Clase 05) frente a la marca oponente registrada "**STANIA**" (Clase 05), se advierte que, si bien ambas marcas comparten las cuatro letras iniciales (S-T-A-N), 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, las denominaciones de la marca solicitada y la oponente difieren en la composición de sus respectivos sufijos: CE - IA, 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: **STANCE** - **STANIA**. Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva relevante, como se ilustra a continuación:-----

STANCE (marca solicitada), y

STANIA (marca oponente)



Resolución N°

0849

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STANCE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 35954/2013, ELI LILLY AND COMPANY.-----

Asunción,

07 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELI LILLY AND COMPANY** contra la Resolución N° 532 de fecha 27 de octubre de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2016 se presenta el representante convencional de la firma **ELI LILLY AND COMPANY** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 532 de fecha 27 de octubre de 2016, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 20 de abril de 2027 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de junio de 2017, el representante convencional de **ELI LILLY AND COMPANY** expresó agravios; dictándose en fecha 25 de julio 2017 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 22 de septiembre de 2017 el representante convencional de **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 03 de octubre de 2017.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que analizada la primera oposición, **STANCE** (marca solicitada) vs. **STANIA** (marca oponente) en un análisis de conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada. El solicitante se ha limitado a reemplazar las dos letras finales **IA** por las letras **CE**, lo que resulta un cambio mínimo e insignificante.//.. Que en concordancia con el Dictamen N° 235 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Jefatura de la Primera Sala emitida por la Abog. Lilian Ortiz de Vera. La marca presentada por la firma **ELI LILLY AND COMPANY** no reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que existirá posibilidad de confusión en el público consumidor, por ello declara procedente la oposición presentada.(...)"-----

Que, se agravia el apelante **ELI LILLY AND COMPANY**, y entre otros argumentos expresa: "(...)...que la existencia de las letras en común no es óbice para la consecución de la marca de mi mandante, más aún cuando ya fue oportunamente mencionado en el escrito de contestación de oposición y remitiendonos a la base de datos de la **DINAPI**, la marca base de la oposición ya viene coexistiendo con otras marcas en la misma clase, con la raíz **STAN** común en ambas marcas.//.. finalmente, con respecto a los productos protegidos por las marcas en pugna, hago notar al Señor Directos que por tratarse justamente de dos marcas que amparan productos protegidos por la clase 5 (productos farmacéuticos o medicamentos), el criterio a ser utilizado al momento de hacer la comparación entre ellas, debe ser mucho más amplio, ya que los productos farmacéuticos son vendidos en farmacias y suministrados por profesionales farmacéuticos, lo



Resolución N° **0849**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STANCE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 35954/2013, ELI LILLY AND COMPANY.-----

STANCE 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. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 532 de fecha 27 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "STANCE", Clase 05, Expediente N° 35954/2013, solicitada a nombre de **ELI LILLY AND COMPANY**.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N°

0849

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STANCE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 35954/2013, ELI LILLY AND COMPANY.-----

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.-----

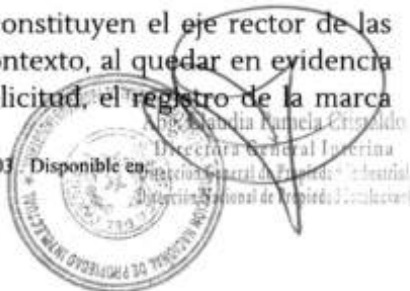
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada **"STANIA"** 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, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca solicitante ha limitando su cobertura a: *"Preparaciones farmacéuticas, tales como preparaciones farmacéuticas para tratar enfermedades y desórdenes auto inmunológicos y diabetes, dispositivo de inyección médica para la administración de medicamentos conteniendo preparaciones farmacéuticas para tratar enfermedades y desórdenes auto inmunológicos y diabetes"* de productos comprendidos en clase 5; esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

Que, 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

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>



Resolución N°

0850

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 768 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 25589/2014, SOLICITADA POR ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW.-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el examen de registrabilidad de la citada denominación, conviene precisar el alcance del inciso b) del Art. 2 invocado en la resolución recurrida, la cual dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2 inc. b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas.*" En ese orden de ideas, para poder considerar incurso dentro de la prohibición del inciso b) del Art. 2 a la solicitud de marca "**PARAGUAY DEVELOPMENT**", debemos determinar en primer lugar qué constituye un nombre cuyo uso corresponde al Estado. -----

Al respecto, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS, expresa: "*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 (...)"¹ Así también, conviene traer a consideración las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha 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*". De ello se colige que la denominación "**PARAGUAY DEVELOPMENT**" podría prosperar en registro. -----*

En segundo lugar debemos precisar el alcance del inciso e) del Art. 2; vemos que la marca cuya inscripción se solicita está íntegramente conformada por expresiones que, en su conjunto, no describen de manera directa el destino y composición de los servicios ofrecidos. "**PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA**", integrada por el nombre del país "**PARAGUAY**" y el vocablo "**DEVELOPMENT**", denominación en el idioma Inglés, cuya traducción significa el proceso de crecimiento o desarrollo de algo. Apreciado en su conjunto, el signo evoca una idea de crecimiento, modernización y transformación urbana, sin constituir la designación habitual de los servicios reivindicados. -----

¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Ed.. La Ley, Asunción. 2018. pág. 130.



Resolución N°

0850

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 768 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 25589/2014, SOLICITADA POR ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW.-----

Asunción,

01 SEP 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW contra la Resolución N° 768 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 768 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia del Recurso de Reconsideración interpuesto téngase presente y no hace lugar al mismo y está a lo dispuesto en la Resolución recurrida N° 768/2017.-----

Que, en fecha 01 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019, el representante convencional de ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas. 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: "(...) ...La marca no se encuentra incurso en la prohibición en cuestión de nuestra Ley de Marcas. Ya que la solicitud de registro de la marca PARAGUAY DEVELOPMENT bajo Acta N° 1425589 en la clase 37 está compuesta por dos vocablos unidos...// Por lo tanto la solicitud de registro de la marca PARAGUAY DEVELOPMENT no se puede calificar como genérica, entonces debemos saber que constituye un vocablo genérico. Siguiendo con la obra de Jorge Otamendi, tenemos las designaciones genéricas que tratan, como su nombre lo indica de "designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pretende proteger...//...como ya se sabe no podemos pedir los derechos en las denominaciones cuyo uso corresponde al estado, por lo que solicitamos la NO REIVINDICACIÓN de la dicha denominación. Por lo tanto la pretensión solicitada se refiere a la palabra DEVELOPMENT.(....)-----



Resolución N°

0850

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 768 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 25589/2014, SOLICITADA POR ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca en cuestión resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de los servicios solicitados 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 "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA", pretende obtener cobertura para los **servicios de la clase 37**, que textualmente describe: "Servicios prestados por empresarios para la construcción o fabricación de edificios permanentes en Paraguay".-----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: "Se considerará que un elemento tiene un carácter distintivo bajo o débil si se refiere a las características de los productos y servicios sin llegar a ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento solo evoca los productos o servicios de manera imaginativa o indirecta, el signo tendría un carácter distintivo débil o bajo, pero podría funcionar como marca." . Entonces, aun si la expresión "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA" evoca la idea de desarrollo y crecimiento, esa evocación indirecta no la convierte en descriptiva y, por el contrario, las propias Directrices reconocen que un signo evocativo puede funcionar como marca.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expone: "Respecto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, escribe: "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...".-----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto le aporta distintividad a la marca.-----

**PARAGUAY
DEVELOPMENT**

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, la expresión "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA" no constituye la designación habitual de los servicios reivindicados ni describe directamente sus características, conservando la aptitud distintiva mínima exigida por la Ley N.º 1294/98 para acceder al registro. -----

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 es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----



Clavio: Pamela Cristóbal
Subdirector General Interior
Secretaría General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0850

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 768 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 25589/2014, SOLICITADA POR ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 768 de fecha 14 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PARAGUAY DEVELOPMENT Y ETIQUETA", clase 37, Acta N° 25589/2014, solicitada a nombre de ALEJANDRO DANIEL KLANDNIEW.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0851**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2483 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", Clase 33, EXPEDIENTE N° 2015/07854 SOLICITADO POR CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED.-----

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 marcara, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Marca Figurativa Solicitada



Que, con respecto a las marcas figurativas, las propias Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, en su apartado 2.1.1.2, relativo a los signos figurativos, reconocen expresamente que estos pueden estar constituidos por uno o más elementos figurativos y que dichos elementos pueden representar objetos reales o imaginarios. En consecuencia, la circunstancia de que el signo solicitado consiste en el embase del producto de la firma solicitante, no constituye, por sí misma, impedimento alguno para su consideración como signo marcario figurativo.-----

Que, analizando la marca solicitada exhibe un diseño que consiste en una **caja individual de formato rectangular y vertical**, diseñada para contener y presentar una botella del producto de la firma CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED; la **MARCA FIGURATIVA** ha sido presentada para amparar productos de la **clase 33** del nomenclador internacional, tales como: *"Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). Se reivindica el diseño de la caja en forma tridimensional de colores, negro, borgoña, oro, plata, sombras de marron, blanco, tal como se aprecia en el facsimile anexo. Se reclama para esta solicitud la prioridad en base a la solicitud anterior n° 013210851 de fecha 29 de agosto de 2014, depositada en la comunidad europea, se acompaña documento".*-----

A lo anteriormente expuesto, cabe añadir que, tras una verificación en el sistema informático institucional, se ha constatado que la firma **CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED** ya es titular de múltiples registros en la clase 33 tales como:-----

MARCA FIGURATIVA, Registro N° 455500



MARCA FIGURATIVA, Registro N° 470109



MARCA FIGURATIVA, Registro N° 468924



MARCA FIGURATIVA, Registro N° 568252



Resolución N°

0851

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2483 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", Clase 33, EXPEDIENTE N° 2015/07854 SOLICITADO POR CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED.-----

Asunción,

01 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED contra la Resolución N° 2483 de fecha 17 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de setiembre de 2017 se presenta el representante convencional de la firma CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 2483 de fecha 17 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de febrero de 2019, el representante convencional de CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de junio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2483 de fecha 17 de agosto de 2017, considera que "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. c) ... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional técnica del producto o al servicio al cual se apliquen". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...)-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que se entiende por marcas tridimensionales a aquellos signos que, además de la vista, pueden ser percibidos por el tacto: los envoltorios, los envases, los relieves y la forma del producto. Entendemos que éstos términos deben ser interpretados en sentido amplio, cubriendo todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas embalajes etc, a los que se requerirá una adecuada capacidad distintiva, además de su disponibilidad.//.. Que, CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED es propietaria y mundialmente reconocida por el ENVASE DE SU MARCA "CHIVAS REGAL 12YO (2014 RESTAGE) CARTÓN (3D). Que mi mandante tiene un derecho adquirido sobre su marca en forma denominativa, en forma mixta, e inclusive su modelo de botella en Paraguay.//.. Que lo que pretende mi mandante es registrar EL ENVASE de su marca CHIVAS REGAL, respecto a sus marcas ya registradas."(....)-----

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



Resolución N°

0851

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2483 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", Clase 33, EXPEDIENTE N° 2015/07854 SOLICITADO POR CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED.

MARCA FIGURATIVA, Registro N°599341



MARCA TRIDIMENSIONAL, Registro N° 581819

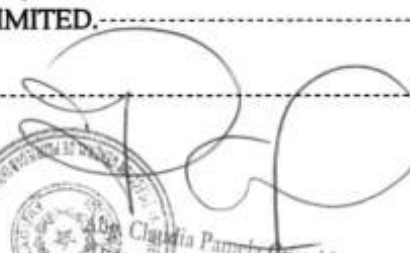


Que, además posee otros registros marcarios en diversas clases, lo que evidencia la existencia de un legítimo interés marcario de la firma CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, la actuación continuada de la empresa dentro del sistema de propiedad industrial; la existencia de una política de protección de sus signos distintivos; la coherencia de la nueva solicitud con una cartera marcaria preexistente. En consecuencia, la presente solicitud constituye un intento de extender la protección a una variante de un signo que ya forma parte de su patrimonio marcario.

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.

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

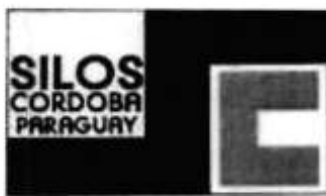
- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2483 de fecha 17 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", Clase 33, Expediente N° 2015/07854, solicitada a nombre de CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED.
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**


Claudia Pancha Cristaldo
Directora General Interina
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1334 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILOS CORDOBA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45947/2016, SOLICITADA POR VERONICA CALABRO. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para los servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: *"Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de silos de metal, tensores de metal para correas, correas de metal para manejos de cargas, herrajes de metal, materiales de metal para construcción, recipientes de metal, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"*. La marca pretendida, claramente no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que describe de manera directa el producto mismo: **SILOS** que pretende comercializar; por lo tanto, no puede considerarse como una marca evocativa o sugestiva; en ese marco, **"SILOS"** designa directamente el objeto central de la actividad comercializada; **"CÓRDOBA"** y **"PARAGUAY"** operan como referencias geográficas o de procedencia/destino comercial. La reunión de expresiones genéricas, descriptivas y geográficas no genera, por sí sola, una impresión distintiva autónoma.-----

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, el art. 2 prohíbe registrar signos que consistan enteramente en una designación genérica o que puedan servir en el comercio para calificar o describir características del producto o servicio. La apreciación debe hacerse respecto del signo pedido y de los servicios concretamente reivindicados, no en abstracto ni únicamente por la clase de Niza. En la solicitud de registro de **SILOS CÓRDOBA PARAGUAY Y ETIQUETA** existe una relación directa, inmediata y comprensible para el público entre la expresión solicitada y la actividad de comercialización de silos vinculada con Córdoba y Paraguay. Como se puede observar la etiqueta tampoco neutraliza necesariamente el impedimento; ya que una presentación gráfica elemental no transforma en distintivo un conjunto exclusivamente informativo, salvo que aporte elementos visuales con capacidad individualizadora propia; que no es el caso de la presente solicitud de registro.-----



Resolución N°

0852

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1334 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILOS CORDOBA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45947/2016, SOLICITADA POR VERONICA CALABRO. -----

Asunción,

01 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de VERONICA CALABRO, contra la Resolución N° 1334 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;--

RESULTA:

Que, en fecha 05 de setiembre de 2017 se presenta la representante convencional de VERONICA CALABRO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1334 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2018, el representante convencional de VERONICA CALABRO expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de junio 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 que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) que desde ningún punto de vista se le puede considerar como marca genérica, designación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica de los servicios comprendidos en la clase internacional 35 (treinta y cinco).//.. Que resulta más que evidente que al tiempo de rechazar la solicitud de mi propiedad, no se tuvo en cuenta que la denominación SILOS CORDOBA PARAGUAY ES UN NOMBRE FICTICIO, y hasta hoy día la citada marca no se encuentra registrada y no pertenece en especial a ninguna persona física ni jurídica, el cual puede ser utilizada por cualquier persona hasta tanto no se tenga la titularidad(...)"*-----

Que, corresponde a esta Dirección General 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 Cristóbal
Directora General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0852

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1334 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILOS CORDOBA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45947/2016, SOLICITADA POR VERONICA CALABRO. -----

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° 1334 de fecha 26 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SILOS CÓRDOBA PARAGUAY Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 45947/2016, solicitada a nombre de VERONICA CALABRO. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0853**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCION INNOVATION WEEK", Clase 35, EXPEDIENTE N° 2017/07271, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADE FAIRS S.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 "ASUNCIÓN INNOVATION WEEK" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de servicios de la Clase 35 del nomenclador internacional, la cual comprende: "*Servicios relativos a la organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios.*" -----

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca registrada: "ASUNCIÓN INNOVATION WEEK", en la clase 41, bajo el Registro N.º 462678, de fecha 19 de junio de 2018, la solicitante ya posee derechos adquiridos sobre la denominación, por lo que concluimos que la misma pertenece a una misma familia de marcas. -----

La concesión previa de "ASUNCIÓN INNOVATION WEEK" constituye un elemento objetivo de ponderación que demuestra que la denominación, considerada como conjunto, ha sido estimada susceptible de desempeñar función marcaria. En consecuencia, la solicitud en curso, sencillamente, pretende ampliar la cobertura y protección de servicios de una marca que ya le pertenece hace varios años.-

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.*" -----

En el presente caso, la combinación "ASUNCION INNOVATION WEEK" presenta una estructura denominativa que requiere del consumidor una operación intelectual para vincularla con una actividad o evento determinado. No describe directamente el contenido, modalidad, calidad o característica específica de los servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios. Por tanto, no se configura el presupuesto necesario para la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98.-----



Resolución N°

0853

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCION INNOVATION WEEK", Clase 35, EXPEDIENTE N° 2017/07271, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADE FAIRS S.A.-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PARAGUAY TRADE FAIRS S.A.**, contra la Resolución N° 219 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **PARAGUAY TRADE FAIRS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 219 de fecha 20 de febrero 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 10 de Julio de 2019, se presenta el representante convencional de **PARAGUAY TRADE FAIRS S.A.** y expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de octubre 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: 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.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) ...la marca 'ASUNCIÓN INNOVATION WEEK' no puede considerarse genérica, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretende amparar clasificados en la clase 35 (treinta y cinco) y que comprenden 'Servicios relativos a la organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios'. "...la marca solicitada no puede considerarse como un signo genérico ni tampoco como un signo descriptivo en relación a los servicios que pretende amparar.". (...) "En definitiva, la denominación solicitada no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley. Debemos recordar además que estas prohibiciones son taxativas. El examinador no puede excederse de los términos de la ley e impedir la adquisición de derechos legítimos, cuando se han cumplido todos los requisitos que dispone el marco jurídico vigente "...(...).-----"*

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



Resolución N° **0853**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCION INNOVATION WEEK", Clase 35, EXPEDIENTE N° 2017/07271, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADE FAIRS S.A.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección 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 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 219 de fecha 20 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN INNOVATION WEEK", Clase 35, expediente N° **2017/07271**, solicitado por **PARAGUAY TRADE FAIRS S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N° **0854**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POWER EXTRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 63300/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A.-----

denominación *POWER EXTRA*, Registro N° 382864, clase 05(...).-----

Que, el solicitante ha contestado lo siguiente: "(...)...*Niego categóricamente lo mencionado por la adversa por carecer de fundamento. la presente solicitud carece de elementos suficientemente característicos y especiales para su registro por ser muy similar a la marca oponente, tal como lo afirma el inferior en su resolución...de todo lo mencionado precedentemente, resulta que entre la marca cuestionada y la marca registrada a nombre de mi principal existe una relación que bien podría ser considerada por el público consumidor como una extensión de la línea de los productos de mi 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 contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita "**POWER EXTRA**" (Clase 01) introduce una variación en la palabra final en relación a la marca oponente "**POWER SEED**" (Clase 01). La diferencia estructural es evidente, además, el consumidor verá dos expresiones diferentes, y no una reproducción o imitación de una denominación en la otra. :-----

"**POWER EXTRA**" (marca solicitada)

"**POWER SEED**" (marca oponente)

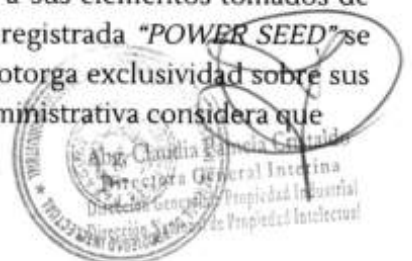
Que desde el campo visual, las denominaciones presentan una estructura inicial coincidente, pero se diferencian claramente en su segundo elemento:-----

POWER EXTRA → P-O-W-E-R / E-X-T-R-A

POWER SEED → P-O-W-E-R / S-E-E-D

Que, la diferencia conceptual, es una de las diferencias más importantes. La denominación **POWER EXTRA** transmite la idea de potencia adicional, fuerza incrementada o característica superior; en cambio, **POWER SEED** incorpora el término inglés **SEED**, cuyo significado es semilla, por consiguiente, la asociación conceptual que puede generar cada signo es muy diferente.-----

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 "**POWER SEED**" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que



Resolución N°

0854

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POWER EXTRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 63300/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A.-----

Asunción,

01 SEP 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AKTRA S.A. en contra de la Resolución N° 905 de fecha 30 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de AKTRA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 905 de fecha 30 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 29 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de noviembre de 2022, el representante convencional de AKTRA S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 13 de diciembre 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 28 de febrero de 2023, se presenta el representante convencional de FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)...Que, al cotejar las marcas enfrentadas: POWER EXTRA (marca solicitada) vs. POWER SEED (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las marcas en pugna existe una estrecha semejanza en el aspecto denominativo, las marcas POWER EXTRA Y POWER SEED son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico, además pretenden identificar productos de la misma clase, ésta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor.//.. Que ésta Dirección considera 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. Por su parte la marca oponente se halla amparada por lo dispuesto en el artículo y demás concordantes del mismo cuerpo normativo.(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...)...Recurriendo nuevamente al cotejo de las marcas en litigio, resulta arbitrario pretender que las denominaciones en pugna presentan "identidades absolutas" como lo aduce el A-quo, ya que como se denota a simple vista, las diferencias se verifican en la estructura GRAMATICAL, VISUAL Y FONÉTICA. Al pronunciarse una marca seguida de la otra, el recuerdo final que generan en la mente del público consumidor es totalmente diferente; es así que las posibilidades de confusión entre una marca y otra son prácticamente nulas.//..Corresponde mencionar que mi mandante ya tiene registrada la siguiente



Resolución N° **0854**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POWER EXTRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 63300/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A.-----

su registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca "POWER EXTRA"-----

Por tanto, 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 "POWER EXTRA" solicitada en la clase 01 y la marca de la oponente "POWER SEED" coexisten de hecho tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusión insuperable. Tal situación constituye un indicio relevante de convivencia pacífica entre signos que comparten el elemento en cuestión.-----

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"*³. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 905 de fecha 30 de noviembre 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 "POWER EXTRA", clase 01, Expediente N° 63300/2017, solicitada a nombre de la firma AKTRA S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



³ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N°

0854

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POWER EXTRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 63300/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A.-----

tales elementos pueden formar parte de otra marca, aún en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, esta Dependencia es de la 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 nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."*-----

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

Que, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan en su estructura la palabra **POWER** tanto en la clase 01 como en otras clases: **POWER ME!**, clase 01, Registro N° 506359, a nombre de Daniel Omar Chavez Saul; **POWER PRO**, clase 01, Registro N° 575623 a nombre de Somax Agro S.A., **POWER FOIL**, clase 01, Registro N° 599553 a nombre de Alz Nutrientes S.A., **POWER MAX**, clase 01, Registro N° 592823 a nombre de Agrofertil S.A., **UTAK POWER**, clase 01, Registro N° 606154 a nombre de Agrosystem S.R.L., **POWER CROP**, clase 01, Registro N° 514971 a nombre de Rafael Oliveira Souza Da Silva, **POWERFIT**, clase 01, Registro N° 580418 a nombre de Matrisoja S.A.-----

Asimismo es de relevancia mencionar la coexistencia previa, pues la firma solicitante **AKTRA S.A.** ya posee registros marcarios con la denominación **POWER EXTRA**, Registro N° 577680, clase 05, para cubrir: *"Todos los artículos de la clase 5, comprendiendo entre ellos productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*, **POWERGOLD**, Registro, N° 587986, clase 01 para cubrir: *"Exclusivamente productos químicos para la industria, agricultura, horticultura y servicultura"*. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender

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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 268. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0855**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAQUAT NORTOX Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 70169/2018, SOLICITADA POR NORTOX PARAGUAY S.A.-----

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

Que, examinados los antecedentes obrantes en autos y los agravios expresados por la recurrente, esta Dirección advierte que la Resolución N.º 323 sustentó el rechazo de la solicitud sobre la coincidencia del vocablo "PARAQUAT" con el signo registrado "PARAQUAT CRIOLLO", sin ponderar debidamente la naturaleza técnica de dicho término dentro del mercado de productos agroquímicos. En efecto, de las constancias incorporadas al expediente surge que "PARAQUAT" constituye la denominación del principio activo de un herbicida, circunstancia que determina que se trate de una expresión descriptiva y de uso necesario para identificar la composición de los productos que lo contienen. En tales condiciones, dicho vocablo, considerado aisladamente, carece de la fuerza distintiva necesaria para ser objeto de apropiación exclusiva, pues ello implicaría conferir a una persona individual un derecho excluyente sobre una denominación técnica indispensable para el comercio de esta clase de productos.-----

Que, igualmente, esta Dirección considera relevante que la propia recurrente haya manifestado expresamente en su solicitud que no reivindica derechos exclusivos sobre la palabra "PARAQUAT", limitando la protección pretendida al conjunto marcario "PARAQUAT NORTOX". Tal circunstancia evidencia que el interés del solicitante no radica en obtener exclusividad sobre un término de naturaleza técnica, sino sobre la combinación marcaria considerada en su conjunto, cuyo elemento verdaderamente distintivo se encuentra constituido por el vocablo "NORTOX", coincidente con el signo identificador de su nombre comercial. Consecuentemente, el examen de registrabilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto del signo solicitado y no exclusivamente respecto del elemento descriptivo común.

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, esta Dirección General observa que la marca invocada como antecedente del rechazo no constituye el único registro que incorpora el vocablo "PARAQUAT" dentro de la clase 5. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución y conforme se desprende de los antecedentes invocados por la apelante, la marca "PARAQUAT CRIOLLO", Registro N.º 406.721, coexiste registralmente con la marca "PARATECH 27 GPSA PARAQUAT", Registro N.º 502.314, ambas vigentes para productos de la misma clase 5. Dicha circunstancia pone de manifiesto que la propia práctica registral de esta Dirección Nacional ha reconocido que la presencia del término "PARAQUAT", por corresponder a la designación de un principio activo, no constituye por sí sola un obstáculo absoluto para el registro de signos que lo incorporen junto con elementos adicionales dotados de suficiente capacidad distintiva.-----

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, en mérito de las consideraciones precedentes, esta Dirección General estima que el fundamento central de la resolución recurrida no resulta suficiente para mantener el rechazo dispuesto, por cuanto el análisis efectuado otorgó una protección excluyente a un vocablo que, por su naturaleza técnica y descriptiva, debe permanecer disponible para todos los operadores del sector. Valoradas conjuntamente la condición de "PARAQUAT" como principio activo, la expresa renuncia de la solicitante a reivindicar exclusividad sobre dicho término y la coexistencia registral previamente admitida por esta

Resolución N° **0855**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAQUAT NORTOX Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 70169/2018, SOLICITADA POR NORTOX PARAGUAY S.A.-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **NORTOX PARAGUAY S.A.**, en contra de la Resolución N° 323 de fecha 24 de Enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **NORTOX PARAGUAY S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 323 de fecha 24 de Enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 04 de ebril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de mayo de 2024, el representante convencional de la firma **NORTOX PARAGUAY S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 22 de mayo de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **PARAQUAT NORTOX** 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 **PARAQUAT CRIOLLO**, Expediente 2014-1413700 Denominación **PARAQUAT CRIOLLO** clase 5 Registro número 406721, Titular **Syngenta Limited (GB)**. Comentario; Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 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 efecto, '**PARAQUAT**' es una designación que identifica a un principio activo de un herbicida... Al tratarse de la designación del principio activo, no es posible reconocer un derecho de exclusividad para el uso de esta designación a favor de **SYNGENTA Limited** (titular de la marca **PARAQUAT CRIOLLO**) ni a favor de cualquier tercero."...(..." se puede notar que varias empresas fabricantes poseen productos con el mismo principio activo. Es por ello que en el formulario de la solicitud de la marca presentada a nombre de mi mandante, no se reivindica exclusividad sobre el uso de la palabra '**PARAQUAT**' contenida en la denominación que mi mandante pretende registrar."...(..."Además, conviene tener presente que la marca base motivo del rechazo '**PARAQUAT CRIOLLO**' inscripta en la clase 05, Registro N° 406.721, a nombre de **SYNGENTA LIMITED** ya co-existe con la marca '**PARATECH 27 GPSA PARAQUAT**' en la clase 05, Registro N° 502.314 que se encuentra registrada a nombre de la firma **GPSAE** a pesar de tener el mismo elemento en común, al igual que la marca solicitada por mi mandante." (...) "Además, conviene señalar que la solicitud de registro de la marca '**PARAQUAT NORTOX**' guarda directa relación con la empresa **NORTOX PARAGUAY S.A.** ...que al existir esta relación o asociación directa entre la marca y la empresa, no habrá posibilidad de confusión para los potenciales clientes de la empresa de mi cliente y la marca base del rechazo, en cuanto al verdadero origen empresarial de las marcas y de los productos que distinguen las mismas."(...)-----



Resolución N° **0855**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAQUAT NORTOX Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 70169/2018, SOLICITADA POR NORTOX PARAGUAY S.A.-----

Administración respecto de otras marcas que incorporan el mismo vocablo, corresponde concluir que tales circunstancias desvirtúan el motivo principal del rechazo y justifican la revocación de la Resolución N.º 323, debiendo proseguirse con los trámites pertinentes de la solicitud de registro denominación "PARAQUAT NORTOX" apreciado en su conjunto.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 323 de fecha 24 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PARAQUAT NORTOX Y ETIQUETA", Clase 5, Expediente N° 70169/2018, solicitada por NORTOX PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 29578/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

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 denominativa "SATA" Clase 18 y la marca mixta base de rechazo "SATE" Clase 18.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "SATA" reproduce en el mismo orden, las tres letras iniciales del único vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "SATE". No obstante, la marca oponente "SATE", termina con una vocal diferente que le otorga una pronunciación fonética distinta de la marca solicitada.-----

SATA (solicitada), y

SATE (marca base de rechazo)

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

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 un 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. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante APEX BRANDS INC. ya cuenta con los registros de la marca "SATA", clase 08, bajo el N° 591171; clase 08, bajo el N° 546398; clase 09, bajo el N° 499330, clase 37, bajo el N° 499330; clase 25, bajo el N° 499229; clase 20, bajo el N° 499045; clase 06, bajo el N° 499044. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación, 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 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, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

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

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



Resolución N°

0856

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 29578/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.,-----

Asunción, **01 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APEX BRANDS, INC.**, contra la Resolución N° 96 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **APEX BRANDS, INC.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 96 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, el representante convencional de **APEX BRANDS, INC.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de enero de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SATE" registrada con el número 360005 en fecha 06 de marzo de 2012 a favor de YING TSENG CHIEH. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...)...más allá del ligero parecido que pudieran tener, SATA, marca solicitada, y SATE, marca registrada, presentan diferencias tanto desde el punto de vista de su estructura como en el de su fonética.../... es evidente que el Señor Chien no presentó oposición porque consideró que no había posibilidades de confusión entre los signos.(...)"*.-----

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. En ese



Resolución N°

0856

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 29578/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

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 las resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 96 de fecha 08 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SATA", clase 18, Expediente N° 29578/2019, solicitada a nombre de **APEX BRANDS, INC.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N°

0857

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 826 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PETITE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50906/2019, SOLICITADA POR SILVIA VICTORIA ROMERO ZOTTI.-----

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. -----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**PETITE ELEGANCE**" registrada para la clase 25 comprende; "*Todos los productos*"; mientras que la marca en trámite de registro "**LA PETITE Y ETIQUETA**" solicita la cobertura para los servicios específicos de la clase 35: "*Servicios de importación, exportación y comercialización de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y productos de pastelería y confitería*".-----

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. En el caso en estudio, las marcas no comparten la misma clase del nomenclador. -----

Al respecto, las "**DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY**" señala cuanto sigue: "(...) Las Directrices parten del principio de que el derecho marcario no protege una palabra en abstracto, sino el signo respecto de los productos o servicios para los cuales fue solicitado o registrado, conforme a la clasificación de Niza .../...La identidad del vocablo no determina, por sí sola, la irreregistrabilidad de una marca.../...Lo determinante es verificar si, atendiendo a los productos o servicios reivindicados, existe riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.(...) -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto a los registros alegados por el apelante, es así que al repasar la información obrante en el sistema informático de la Institución, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada **LA PETITE Y ETIQUETA, Registro N° 581202, clase 25** para cubrir: "*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*"; en ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud.-----

Por lo que es posible colegir que la marca solicitante podrá coexistir pacíficamente con la marca antecedente y que la solicitud en estudio es, sencillamente, otra versión de una marca ya concedida a favor de la firma solicitante. -----

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. -----

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



Resolución N°

0857

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 826 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PETITE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50906/2019, SOLICITADA POR SILVIA VICTORIA ROMERO ZOTTI.

Asunción, 07 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado de SILVIA VICTORIA ROMERO ZOTTI, contra la Resolución N° 826 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de julio de 2020 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado SILVIA VICTORIA ROMERO ZOTTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 826 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 15 de julio de 2024, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado SILVIA VICTORIA ROMERO ZOTTI y expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de julio de 2024.

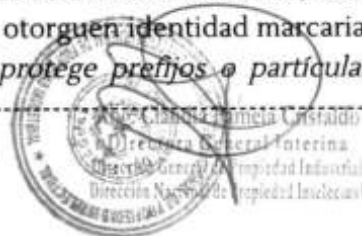
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) 'Que la solicitud de registro de la marca 'LA PETITE y etiqueta' ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca 'PETITE ELEGANCE', registrada con el número 354432 en fecha 28 de Octubre de 2011 a favor de GRUPO INTERNATIONAL MERCOSUR S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.' (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) sostiene, en lo sustancial, que la titular de la marca antecedente **PETITE ELEGANCE** no formuló oposición durante el trámite administrativo; que dicha circunstancia evidenciaría la inexistencia de riesgo de confusión; que el signo solicitado incorpora un elemento gráfico suficiente para diferenciarse de las demás marcas; y que además es titular de un registro previo de la marca "**LA PETITE Y ETIQUETA**" en la clase 25, por lo que considera que posee derechos adquiridos sobre dicha denominación. En consecuencia, solicita la revocación de la resolución apelada".(...).

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."



Resolución N°

0857

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 826 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PETITE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50906/2019, SOLICITADA POR SILVIA VICTORIA ROMERO ZOTTI.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 826 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LA PETITE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 50906/2019, solicitada a nombre de SILVIA VICTORIA ROMERO ZOTTI.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0858**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 783 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIT BOX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 52074/2019, SOLICITADO POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS.-----

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FIT BOX" y la marca base de rechazo "FIT", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita está compuesta por dos vocablos, y que si bien la denominación "FIT" podría ser considerada por sí sola similar a la marca registrada, pero al combinarse con el vocablo "BOX", forman un conjunto único e indisoluble y de dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

FIT BOX (solicitada), y

FIT (marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones FIT BOX (solicitada), y FIT (base de rechazo), comparten el vocablo "FIT", existen otras marcas registradas en la misma clase 35 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: FITGLAM, clase 35, Registro N° 453142 a nombre de FIT GLAM S.A.; EAT FIT, clase 35, Registro N° 452466 a nombre de Paola M. Costas Benítez y Vanessa M. Costas Benítez; K-I FIT, clase 35, Registro N° 613886 a nombre de Aguas Paraguayas Aquapar S.A.; FIT FOR LIFE, clase 35, Registro N° 475443, a nombre de Malecon S.A. entre otras. En extremo queda demostrada la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado. -----

Que, siendo así, el vocablo "FIT" irrelevante para el cotejo marcario, 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario"*. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----



Resolución N° **0858**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 783 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIT BOX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 52074/2019, SOLICITADO POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS.-----

Asunción, **01 SEP 2020**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **ZIAD CHAHINE EL KASSIS** contra la Resolución N° 783 de fecha 08 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de **ZIAD CHAHINE EL KASSIS** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 783 de fecha 08 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 04 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de abril de 2021, el representante convencional de **ZIAD CHAHINE EL KASSIS** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 03 de junio de 2021.-----

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 FIT, registrada con el N° 455614 en fecha 08 de marzo de 2018 a favor de V V MAH TRADING S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ..Que la marca de mi mandante no solo se escribe de manera diferente, sino que es una MARCA COMPUESTA, que, analizada en su conjunto, presenta distintividad y se distingue suficientemente de la marca citada como antecedente.///..que Señora Directora, llama mucho la atención que existan otras marcas registradas mucho antes y, que incluso, ya han sido renovadas por períodos sucesivos y vigentes a la fecha, compuesta precisamente por la palabra FIT y que sin embargo, coexisten pacíficamente con la marca FIT a nombre de VVMAH TRADING S.A.///.. por lo tanto esta palabra de USO COMÚN no puede ser invocada para denegarle a mi mandante el registro de su marca, el cual cumple con todos los criterios de distintividad necesarios"(..).-----

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. -----



Resolución N°

0858

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 783 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIT BOX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 52074/2019, SOLICITADO POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS.-----

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 "FIT" posee el registro N° 455614 en la clase 35 con la siguiente descripción de servicios: "*Importación, exportación, comercialización y ventas de cigarrillos, como así también su publicidad por medios de difusión masiva*"; mientras que la marca en trámite de registro "FIT BOX" solicita en la misma

clase la cobertura de: "*Importación, exportación, venta y comercialización de productos electrónicos en general*". Del contraste entre ambas coberturas se desprende que, si bien los signos se encuentran comprendidos en la misma clase internacional, se orientan a servicios de naturaleza, finalidad y características distintas, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y público destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión, dado que los servicios no compiten entre sí, y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.-----

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 están clasificados en la misma clase NCL 41(...)".-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 783 de fecha 08 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FIT BOX", clase 35, Expediente N° 52074/2019, solicitada a nombre de **ZIAD CHAHINE EL KASSIS**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



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>

Resolución N° 0859

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 28 MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA", ACTA N° 2174437 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 01, SOLICITADA POR BASE BASE S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, a los efectos de determinar la novedad que posee un modelo industrial, resulta insuficiente evaluar de manera aislada su originalidad, entendida esta como la ausencia de divulgación pública previa de su configuración estética y aspecto externo mediante descripciones, comercialización, uso o cualquier otro medio de difusión. De igual modo, resulta imperativo constatar que el diseño en cuestión no se limite a reproducir las formas comunes y habituales de los productos en los que se prevé su aplicación, y que no suscite un riesgo de confusión con otros signos distintivos previamente registrados. Por ende, el análisis de la novedad en el ámbito de un modelo industrial debe integrarse necesariamente con el concepto de la distintividad o potencia de diferenciación, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*.-----

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-

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

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 56 de fecha 21 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "MODELO DE BOTELLA", Acta N° 2174437 de fecha 30 de agosto de 2021, clase 09, sub clase 01, presentado por la firma **BASE BASE S.A.**-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "MODELO DE BOTELLA", Acta N° 2174437 de fecha 30 DE AGOSTO DE 2021, clase 09, sub clase 01, presentado por la firma **BASE BASE S.A.**-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


Abra Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Modelos Industriales
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0859**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 28 MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA", ACTA N° 2174437 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 01, SOLICITADA POR BASE BASE S.A.-----

Asunción, 02 SEP 2026

VISTO: El Expediente N° 2174437 de fecha 30 de agosto de 2021 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "**MODELO DE BOTELLA**" en la Clase 09 y Sub Clase 01, solicitado por la firma **BASE BASE S.A.**-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma BASE BASE S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 56 de fecha 28 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 16 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de junio de 2022. El 30 de junio de 2022 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para amparar su protección bajo esta figura jurídica. Que, del resultado de la búsqueda se encontraron diseños de BOTELLA en la página del Instituto de Propiedad Industrial INPI del Brasil Registro N° BR 30 2019000262 0 de fecha 22/01/2019 de la firma AJA QUÍMICA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA(BR/SP); y realizada la búsqueda en el mercado local específicamente góndolas de supermercado SUPERSEIS ESPAÑA arrojo como antecedente diseños de la marca ROBIN y marca PROCENEX. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: "(...)En relación al Dictamen Técnico, emitido por la Examinadora de Fondo y Forma de la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales y su consecuente resolución, por el cual se encuentra un antecedente en la Base de Datos Extranjera, el Registro No. BR 30 2020 000262 0, registrado ante INPI de Brasil, a nombre de AJA QUÍMICA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (BR/SP), de fecha 22/01/2019(...)".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que **sean nuevos**, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres"; "Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----



Ayda Clara Romero Cristaldo
Ejecutiva de Asesoría Técnica
Unidad Ejecutiva de Modelos Industriales
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0860**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFOPARAGUAY DE FIDES ET PATRIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1576984, SOLICITADA POR FERNANDO MANUEL MAIDANA BENEGAS. -----

Que, tras el estudio técnico de la solicitud del signo marcario "INFOPARAGUAY", se observa que la composición de la misma incluye el nombre de la Nación ("PARAGUAY") unido al término genérico "INFO".

Que, la Ley N° 1294/98 de Marcas, dispone en su **Artículo 2º Inc. b)** que no pueden ser registrados como marcas: *"...los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas personas juridicas de derecho publico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas..."*. -----

Que, el vocablo "PARAGUAY" representa la identidad soberana de la República, un patrimonio nacional cuyo uso no puede ser objeto de propiedad privada exclusiva. Admitir el registro de "INFOPARAGUAY" otorgaría un privilegio indebido sobre la denominación estatal, pudiendo además inducir a engaño al consumidor sobre el origen oficial o el respaldo gubernamental de los servicios. Que, asimismo, la expresión en latín *"Fides et Patria"*, cuya traducción corresponde a *«Fe y Patria»*, constituye lema oficial que se halla grabada en el frontispicio del Panteón Nacional de los Héroes, emblema arquitectónico y sitio histórico de mayor relevancia del casco urbano de Asunción, siendo un símbolo patrio, por lo que no puede ser registrada como marca. -----

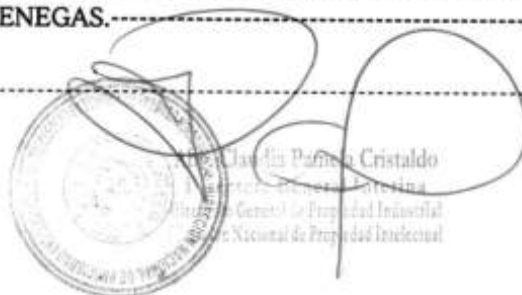
Que, la limitación establecida en el Art. 2 Inc. b) reviste un carácter de orden público, orientada a la protección de los símbolos y nombres de la Patria frente a pretensiones de apropiación comercial particular. -----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 969 de fecha 10 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "INFOPARAGUAY DE FIDES ET PATRIA Y ETIQUETA", clase 38, Acta N° 1576984, solicitada a nombre de FERNANDO MANUEL MAIDANA BENEGAS. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


Javier Pareda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0860

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFOPARAGUAY DE FIDES ET PATRIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1576984, SOLICITADA POR FERNANDO MANUEL MAIDANA BENEGAS. -----

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FERNANDO MANUEL MAIDANA BENEGAS**, contra la Resolución N° 969 de fecha 10 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de **FERNANDO MANUEL MAIDANA BENEGAS** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 969 de fecha 10 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 29 de septiembre de 2017 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 6 de diciembre de 2017. Por providencia de fecha 21 de diciembre de 2017 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

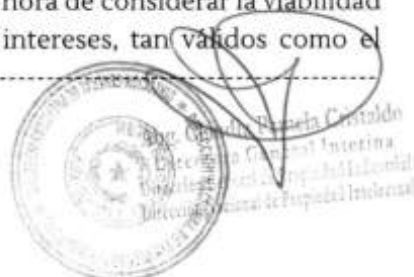
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "INFOPARAGUAY DE FIDES ET PATRIA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, la resolución objeto de esta acción debe ser revocada por el Sr. Director en razón de que la misma contiene fundamentos aparentes e incluso contradictorio a tenor de las pruebas de que ya existen marcas registradas con anterioridad similares a mi marca que coexisten pacíficamente unas con otras; sin inducir a error al público consumidor y sin posibilidad absoluta de mínima confusión directa o indirectamente." -----

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

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

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



Resolución N° **0861**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 235 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VAMOS POR TI (SLOGAN)", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 15/08863, SOLICITADA POR ENTERPRISE HOLDINGS, INC.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "VAMOS POR TI (SLOGAN)" 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 "VAMOS POR TI (SLOGAN)" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 39 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "VAMOS POR TI (SLOGAN)" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----

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

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

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

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



[Firma]
Dña. Gladys Pamela Cristóbal
Ejecutiva General Interina
Dirección General de Servicios al Ciudadano
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0861**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 235 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VAMOS POR TI (SLOGAN)", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 15/08863, SOLICITADA POR ENTERPRISE HOLDINGS, INC.-----

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.** en contra de la Resolución N° 235 de fecha 30 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 235 de fecha 30 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 13 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, el representante convencional de **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.** expresa agravios en fecha 30 de mayo de 2018. Por providencia de fecha 23 de julio de 2018 esta Dirección llama a Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "VAMOS POR TI (SLOGAN)" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir 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: "(...)Cabe mencionar al Señor Director General que la Dirección de Marcas rechazó la solicitud de registro arriba mencionada por haber concluido que la solicitud de registro se encuentra incurso en la prohibición establecida en el Art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas, que establece "... 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"(...)".-----

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

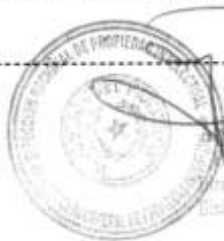
Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o 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 "VAMOS POR TI (SLOGAN)" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, específicamente: "servicios relacionados con el arrendamiento y la reserva de automotores, todos ellos integrados en la clase 39."-----

Resolución N° **0861**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 235 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VAMOS POR TI (SLOGAN)", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 15/08863, SOLICITADA POR ENTERPRISE HOLDINGS, INC.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 235 de fecha 30 de enero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**VAMOS POR TI (SLOGAN)**", clase 39, Acta N° 15/08863, solicitada a nombre de **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


Ing. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de la Propiedad Industrial
República del Paraguay

Resolución N° **0862**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 542 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMEGA Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 14/11519, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "OMEGA" y la solicitud de registro de la marca "OMEGA", se evidencia que la marca solicitada reproduce íntegramente a la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que la solicitud es idéntica a la marca registrada "OMEGA" como se puede apreciar a continuación: -----

OMEGA

(solicitada)

OMEGA

(marca base de rechazo)

Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada 'OMEGA Y ETIQUETA' es idéntica a la marca registrada. Debido a su especial relevancia y fuerza distintiva, dicho componente asume el papel principal y protagónico, captando la atención del consumidor de manera absoluta. Siguiendo la doctrina citada, al ser 'OMEGA' el elemento decisivo para la identificación comercial, su incorporación íntegra en el signo solicitado anula cualquier distinción, configurando así una identidad absoluta y total entre ambos signos.¹-----

Del análisis comparativo de las denominaciones, en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

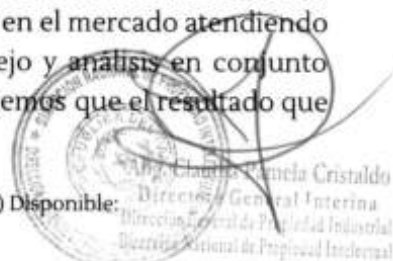
En cuanto a las coberturas de las marcas enfrentadas, la marca solicitada pretende el registro para los productos de la clase 7: *"Aparatos, dispositivos y máquinas para el tratamiento del aire, incluyendo aquellas para el acondicionamiento de aire comprimido, principalmente para la separación y desecho de contaminación líquida o sólida del aire comprimido, instalaciones de filtros de aire, aparatos purificadores de aires y máquinas purificadores de aire, secadoras de aire, incluyendo secadoras de aire comprimido"*, la marca antecedente posee el registro de su marca en la clase 7 para los productos: *"Productos de la clase 7, tales como máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas grandes e incubadoras de huevos"*. -----

De las coberturas señaladas vemos que existe relación entre los productos amparados por las marcas. Existe una identidad parcial por inclusión, ya que los productos específicos de la marca solicitada se encuentran en los "productos de la clase 7" amparados por la marca antecedente. Las Directrices establecen: *"(...)La identidad de los productos o servicios puede tener lugar con respecto a todos o solo algunos de los productos o servicios listados en las especificaciones de las marcas. Pueden darse los siguientes casos de identidad total o parcial de productos o servicios: .../... una categoría amplia de productos o servicios de la marca anterior incluye totalmente a los productos o servicios específicos de la marca posterior(...)"*²-----

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

¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

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



Resolución N° **0862**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 542 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMEGA Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 14/11519, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE. -----

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KAESER KOMPRESSOREN SE.** contra la Resolución N° 542 de fecha 20 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de **KAESER KOMPRESSOREN SE.** e interpone recurso de reconsideración y de apelación en subsidio contra la Resolución N° 542 de fecha 20 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 8 de agosto de 2017 no se hace lugar al recurso de reconsideración interpuesto y se concede el recurso de apelación. -----

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **KAESER KOMPRESSOREN SE.** y expresa agravios. Por providencia de fecha 7 de septiembre de 2018 esta Dirección llama a Autos para Resolver. -----

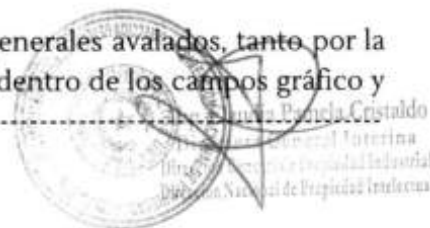
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "OMEGA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 7. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "OMEGA", registrada con el número 295126 en fecha 30 de Noviembre de 2006 a favor de OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro., por lo que de conformidad al artículo 6° 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: "(...) Que, por el presente escrito, y cumpliendo expresas instrucciones recibidas de mi mandante, vengo a darme por notificado y expresar agravios contra la Resolución N° 542 de fecha 20 de abril de 2016 dictada por la Dirección de Marcas, por la cual se rechaza la solicitud de registro de la marca más arriba individualizada en base al registro previo de la marca "OMEGA", concedida bajo el N° 295.126 en clase 7 en fecha 30 de noviembre de 2006 a favor de OMEGA SA (OMEGA PROFIL AG) (OMEGA PROFIL LTD) Y posteriormente renovada con acta 1645318 en fecha 15 de julio de 2016 .../... es importante destacar un factor importante al momento del cotejo marcario, cual es la apreciación del rubro comercial en donde comercializan sus productos y servicios. Mi representada intenta proteger esta marca para aparatos mecánicos y máquinas para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire. En cambio, la compañía OMEGA SA con su marca OMEGA, es una de los emblemas de la industria relojera suiza más reconocidos en el mundo(...)" -----

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

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. -----



Resolución N° **0862**

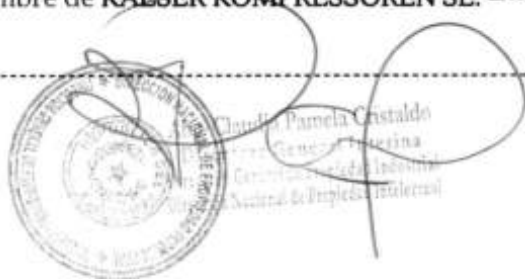
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 542 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMEGA Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 14/11519, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE. -----

arroja la visión en conjunto demuestra que las marcas son idénticas. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "OMEGA Y ETIQUETA" no podrá coexistir en el mercado, ya que es idéntica a la marca base de rechazo "OMEGA", coincidiendo plenamente además en 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° 1214/18 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° 542 de fecha 20 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "OMEGA Y ETIQUETA", clase 7, Acta N° 14/11519, solicitada a nombre de **KAESER KOMPRESSOREN SE.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 673 DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPOT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14/37768, SOLICITADO POR Pan American Energy Group, S.L.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "SPOT Y ETIQUETA" en la Clase 35 y la marca base de rechazo "SPOT COFFEE Y ETIQUETA" registrada en Clase 30. -----

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca solicitada "SPOT", se halla compuesta de un solo elemento denominativo más la etiqueta; diferenciándose la marca registrada que cuenta con dos elementos "SPOT COFFEE" más la etiqueta, lo que le otorga una estructura más extensa y una connotación conceptual distinta respecto de la marca solicitada. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas: -----

SPOT Y ETIQUETA

(solicitada), y

SPOT COFFEE Y ETIQUETA

(marca base de rechazo)

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹ En el presente caso, vemos que el hecho de compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SPOT Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de los servicios en la clase 35, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "Servicio de venta de productos alimenticios, bebidas, de cosmética y tocador, diarios y revistas, cigarrillos, repuestos para automotores y cualquier otro producto usualmente comercializado por las tiendas y almacenes que se encuentran en las estaciones de servicio, servicios de venta de combustibles y lubricantes". Mientras que, la marca base de rechazo "SPOT COFFEE Y ETIQUETA" posee el registro N° 399801 renovado por el registro N° 592026 para productos de la clase 30 del nomenclador internacional: "Caramelos y chicles". Del contraste de coberturas se concluye que existe una clara diferencia de los servicios y productos amparados. -----

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

Que, la firma solicitante en su escrito de fundamentación del recurso alegó derechos adquiridos sobre la denominación "SPOT". A este respecto, de la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas a nombre de la firma solicitante que

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



Resolución N°

0863

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 673 DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPOT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14/37768, SOLICITADO POR Pan American Energy Group, S.L.

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Pan American Energy Group, S.L.**, contra la Resolución N° 673 de fecha 3 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 27 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **Pan American Energy Group, S.L.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 673 de fecha 3 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 27 de agosto de 2018, el representante convencional de **Pan American Energy Group, S.L.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2019.

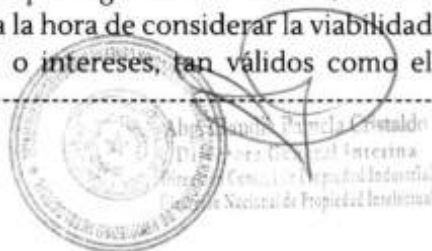
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) la solicitud de registro de la marca "SPOT y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SPOT COFFEE", registrada con el número 399801 en fecha 9 de Julio de 2014 a favor de INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA. Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, es importante resaltar que mi mandante ya tiene derecho adquirido por la denominación SPOT acompañada de otra palabra como AXION y CAFÉ en distintas clases y en clase 35 .../... la forma en la que se presentan una y otra causa una impresión diferente en el consumidor de los respectivos productos y servicios, es más ambas marcas tienen etiquetas características. Además de lo señalado, la marca antecedente es de la clase 30 que cubre solo: CAMELOS Y CHICLES(...)"*

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.



Resolución N°

0863

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 673 DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPOT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14/37768, SOLICITADO POR Pan American Energy Group, S.L.-----

contienen la denominación "SPOT": SPOT CAFÉ, clase 37, 39 y 35, registros n° 629487, 629486, 629480; SPOT, clases 37, 39, 04, 43, registros n° 629484, 629483, 629482, 462527; AXION SPOT, clases 37, 39, 04, 43, registros n° 606672, 606675, 606678, 606679. De lo cual se colige que la presente solicitud de registro de marca constituye la pretensión de la firma solicitante de extender la protección de los registros marcarios ya obtenidos con la denominación "SPOT" a la clase 35.-----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada con una tipografía especial en letras impresas aportando este elemento cierta distintividad a la marca. Cabe resaltar que la etiqueta solicitada difiere ampliamente de la etiqueta de la marca antecedente, como se aprecia en el siguiente comparativo: -----

marca solicitada

Spot

marca antecedente

**SPOT
Coffee**

Que, la marca antecedente y la marca solicitada contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la resolución N° 673 de fecha 3 de abril de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SPOT Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 14/37768, solicitada a nombre de Pan American Energy Group, S.L.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**. -----



Resolución N° **0864**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 302 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1506364, SOLICITADA POR BUNGE ALIMENTOS S/A. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" corresponde a un conjunto de vocablos: el primero en idioma castellano, una cifra y tres vocablos del idioma inglés. Haciendo una investigación más adentrada sobre la traducción tenemos que: "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" significa: *SINCE*: desde; *SALAD*: ensalada y *SPECIAL*: especial. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o si brinda información acerca de las características del producto. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 30, que textualmente describe: *"Mayonesas, salsas (condimentos) y aderezos para ensaladas"*. -----

Los términos "DESDE/SINCE 1929" constituyen una referencia de tiempo o año, a este respecto las marcas no pueden monopolizar indicaciones sobre la estación, el período, el año o la fecha de producción. Estos elementos por sí solos no son capaces de otorgar capacidad distintiva al signo solicitado. Tal como se ha mencionado el término "SALAD" significa ensalada, al aplicarse a productos alimenticios corresponde a una descripción sobre la cual no se puede otorgar exclusividad. El vocablo "SPECIAL" es un término laudatorio que designa una calidad superior del producto y no aporta distintividad por sí solo. -----

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, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser ofrecido. La simple combinación de varios términos genéricos, descriptivos y laudatorios de uso común no crea un signo distintivo, a menos que la unión genere una variación inusual o de fantasía que se aleje por completo del significado descriptivo de base. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen: "(...)la Oficina debe denegar el registro de todo signo que fuese una descripción de alguno de los productos o servicios que la marca deba distinguir, o la descripción de una de las características comercialmente relevantes de esos productos o servicios. Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente(...)"¹..

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

Resolución N° **0864**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 302 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1506364, SOLICITADA POR BUNGE ALIMENTOS S/A. -----

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BUNGE ALIMENTOS S/A.** contra la Resolución N° 302 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de **BUNGE ALIMENTOS S/A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 302 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 6 de julio de 2017 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 28 de septiembre de 2017. Por providencia de fecha 19 de octubre de 2017 esta Dirección llama a Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL y etiqueta" 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: "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 servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."*. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Teniendo esto en cuenta, resaltamos que la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL" es una creación original de mi mandante que constituye una marca con una sustantividad propia suficiente, de manera tal que ninguna otra firma podrá considerarse perjudicada en sus derechos por la apropiación o monopolio de un signo que sea necesario o genérico para proteger productos de la clase 29 .../... Teniendo en cuenta que la marca se encuentra en su mayor parte en el idioma inglés, queda claro que la misma de ninguna forma puede considerarse como una descripción de los productos que pretende cubrir ya que estos vocablos no son utilizados en el lenguaje coloquial para referirse a los mismos(...)*" -----

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

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

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



Resolución N° **0864**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 302 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1506364, SOLICITADA POR BUNGE ALIMENTOS S/A. -----

Que, respecto a la etiqueta, esta Dirección General estima que el elemento figurativo no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar la descriptividad del signo, del cotejo de la etiqueta se verifica que el elemento preponderante es "SALAD" y en su conjunto se evidencia la descriptividad de los vocablos del signo solicitado: -----

marca solicitada



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. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 302 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 1506364, solicitada a nombre de BUNGE ALIMENTOS S/A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0865**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 1506365, SOLICITADA POR BUNGE ALIMENTOS S/A. -----

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" corresponde a un conjunto de vocablos: el primero en idioma castellano, una cifra y tres vocablos del idioma inglés. Haciendo una investigación más adentrada sobre la traducción tenemos que: "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" significa: SINCE: desde; SALAD: ensalada y SPECIAL: especial. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o si brinda información acerca de las características del producto. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 29, que textualmente describe: "Grasas y aceites comestibles, margarinas y cremas de origen vegetal." -----

Los términos "DESDE/SINCE 1929" constituyen una referencia de tiempo o año, a este respecto las marcas no pueden monopolizar indicaciones sobre la estación, el período, el año o la fecha de producción. Estos elementos por sí solos no son capaces de otorgar capacidad distintiva al signo solicitado. Tal como se ha mencionado el término "SALAD" significa ensalada, al aplicarse a productos alimenticios corresponde a una descripción sobre la cual no se puede otorgar exclusividad. El vocablo "SPECIAL" es un término laudatorio que designa una calidad superior del producto y no aporta distintividad por sí solo. -----

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, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA" sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser ofrecido. La simple combinación de varios términos genéricos, descriptivos y laudatorios de uso común no crea un signo distintivo, a menos que la unión genere una variación inusual o de fantasía que se aleje por completo del significado descriptivo de base. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen: "(...)la Oficina debe denegar el registro de todo signo que fuese una descripción de alguno de los productos o servicios que la marca deba distinguir, o la descripción de una de las características comercialmente relevantes de esos productos o servicios. 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

Resolución N° **0865**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 1506365, SOLICITADA POR BUNGE ALIMENTOS S/A. -----

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BUNGE ALIMENTOS S/A.** contra la Resolución N° 301 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de **BUNGE ALIMENTOS S/A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 301 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 6 de julio de 2017 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de septiembre de 2017. Por providencia de fecha 19 de octubre de 2017 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

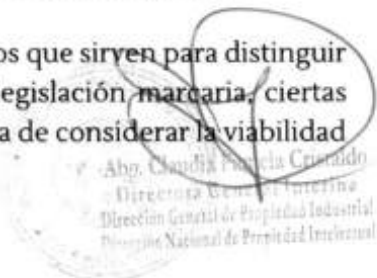
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma 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 servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Teniendo esto en cuenta, resaltamos que la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL" es una creación original de mi mandante que constituye una marca con una sustantividad propia suficiente, de manera tal que ninguna otra firma podrá considerarse perjudicada en sus derechos por la apropiación o monopolio de un signo que sea necesario o genérico para proteger productos de la clase 29 .../... Teniendo en cuenta que la marca se encuentra en su mayor parte en el idioma inglés, queda claro que la misma de ninguna forma puede considerarse como una descripción de los productos que pretende cubrir ya que estos vocablos no son utilizados en el lenguaje coloquial para referirse a los mismos(...)"-----

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

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

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


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

Resolución N° **0865**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 1506365, SOLICITADA POR BUNGE ALIMENTOS S/A. -----

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(...)¹--

Que, respecto a la etiqueta, esta Dirección General estima que el elemento figurativo no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar la descriptividad del signo, del cotejo de la etiqueta se verifica que el elemento preponderante es "SALAD" y en su conjunto se evidencia la descriptividad de los vocablos del signo solicitado: -----

marca solicitada



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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 301 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "DESDE/SINCE 1929 SALAD SPECIAL Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 1506365, solicitada a nombre de BUNGE ALIMENTOS S/A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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