

Resolución N° **0866**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 314 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JDLINK", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/22525, SOLICITADO POR DEERE & COMPANY

JDLINK

(solicitada)

D-LINK

(marca base de rechazo)

Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada 'JDLINK' constituye una reproducción total de la marca registrada, ya que el elemento común 'D-LINK' funciona como la Mot Vedette del conjunto marcario. 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 'D-LINK' el elemento decisivo para la identificación comercial, su incorporación íntegra en el signo solicitado anula cualquier diferencia periférica, configurando así una identidad sustancial entre ambos signos.¹

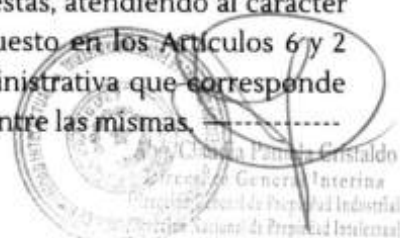
Del análisis comparativo de las denominaciones, en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.

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

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 09. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1214/18, 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. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "JDLINK" pretende cubrir los productos de: "De localización y seguimiento de vehículos compuesto por un sistema de posicionamiento global, una base de datos de seguimiento en línea, y un transmisor de radio a ser colocados en un vehículo para el seguimiento, registro, análisis y transmisión de los datos relativos a la ubicación geográfica, la productividad, el servicio, o el mantenimiento de equipos de construcción, de silvicultura, de mantenimiento del césped o agrícola" comprendidos en la clase 9, mientras que la marca base de rechazo "D-LINK" con registro N° 326862 renovada por el registro N° 480395 cubre: "Todos". Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 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.

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



Resolución N° **0866**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 314 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JDLINK", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/22525, SOLICITADO POR DEERE & COMPANY -----

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DEERE & COMPANY**, contra la Resolución N° 314 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **DEERE & COMPANY** e interpone recurso de reconsideración y de apelación en subsidio contra la Resolución N° 314 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 28 de mayo de 2018 no se hace lugar al recurso de reconsideración interpuesto y se concede el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de **DEERE & COMPANY** y expresa agravios. Por providencia de fecha 24 de octubre de 2018 esta Dirección llama a Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "JDLINK" 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 "D-LINK", registrada con el número 326862 en fecha 17 de Diciembre de 2009 a favor de D-LINK CORPORATION, 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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado"-----

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, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "D-LINK" y la solicitud de registro de la marca "JDLINK", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "JDLINK" es muy semejante a la marca registrada "D-LINK", diferenciándose la solicitante sólo por la letra inicial "J", como se puede apreciar a continuación: -----

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

Resolución N° **0866**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 314 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JDLINK", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/22525, SOLICITADO POR DEERE & COMPANY -----

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 314 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 "**JDLINK**", clase 9, Acta N° 15/22525, solicitada a nombre de **DEERE & COMPANY**. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 661 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUIDADO V", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 14/20814, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.-----

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 "CUIDADO V" en la Clase 5 y la marca base de rechazo "DR. CUIDADO, CUIDADO FEMENINO, CUIDADO DE CURA TODO + RAPIDO" Clase 5. -----

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca solicitada "CUIDADO V", se halla compuesta de un elemento en comun con otras que coexisten entre ellas; DR. CUIDADO, CUIDADO FEMENINO, CUIDADO DE CURA TODO + RAPIDO. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas: -----

CUIDADO V

(solicitada), y

DR. CUIDADO

(marcas bases de rechazo)

CUIDADO FEMENINO

CUIDADO DE CURA TODO + RAPIDO

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

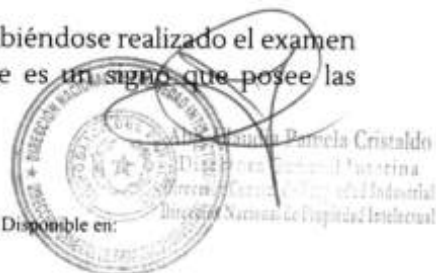
Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase(...)",-----

Que, entre las marcas antecedentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo. -----

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

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

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



Resolución N°

0867

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 661 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUIDADO V", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 14/20814, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.-----

Asunción, **02 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SCA HYGIENE PRODUCTS AB.,** contra la Resolución N° 661 de fecha 2 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **SCA HYGIENE PRODUCTS AB.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 661 de fecha 2 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 22 de Junio de 2018, el representante convencional de **SCA HYGIENE PRODUCTS AB.,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 6 de marzo de 2019.-----

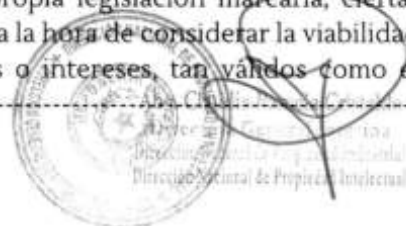
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "CUIDADO V" 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 "DR. CUIDADO", registrada con el número 407517 en fecha 24 de Noviembre de 2014 a favor de VICENTE SCAVONE & CIA COM. E IND. 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: *"(...) En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho "CUIDADO V" y no "DR.CUIDADO", "CUIDADO FEMENINO", "CUIDADO QUE CURA + RAPIDO" siendo en su conjunto diferentes conformes quedará demostrado(...)"*.-----

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°

0867

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 661 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUIDADO V", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 14/20814, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.-----

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° 661 de fecha 2 DE MAYO DE 2016 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CUIDADO V", clase 5, Expediente N° 14/20814, solicitada a nombre de SCA HYGIENE PRODUCTS AB...-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIDL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74780/2016, SOLICITADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese sentido, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca solicitante "LIDL" compuesta por cuatro letras, frente a la marca base de rechazo "LIDIL" compuesta por cinco letras, presentando una similar longitud, estructura y composición gráfica, diferenciándose únicamente por la penúltima letra "I" en la marca antecedente, como se puede observar en el siguiente cotejo: -----

LIDL	(solicitada), y
LIDIL	(marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "LIDIL" en la clase 5 tiene la siguiente descripción de productos "Productos medicinales, farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para uso medicinal, emplastos, material para vendajes, desinfectantes, agua mineral medicinal, vinos tónicos medicinales, insecticidas e insectifugos para uso doméstico, etc"; mientras que la marca en trámite de registro "LIDL" solicita en la clase 35 la cobertura de servicios: "...Servicios de venta al por menor de productos alimenticios, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, artículos de higiene, detergentes y productos de limpieza, cosméticos, medicinas no recetadas, productos de medicina, pequeños artículos de ferretería metálica, máquinas y aparatos para trabajos en metal...". Del análisis comparativo surge con claridad que las marcas en cuestión se encuentran registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que una de las marcas identifica bebidas, en tanto la otra ampara servicios de venta de productos alimenticios, entre otros. Es decir, los signos se dirigen a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relación de sustitución ni competencia efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida. -----

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

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden

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°

0868

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIDL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74780/2016, SOLICITADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG.-----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LIDL STIFTUNG & CO, KG., contra la Resolución N° 2798 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIDL STIFTUNG & CO, KG e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2798 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 3 de abril de 2019, el representante convencional de LIDL STIFTUNG & CO, KG expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 31 de julio de 2019. -----

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 "LIDIL" registrada con el número 384008 en fecha 25 de julio de 2013 a favor de ROEMMERS S.A.C.I., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) la marca de mi mandante no puede ser rechazada en vista que debe tenerse en cuenta que la marca en cuestión merece especial protección al estar constituida por el nombre comercial de su solicitante.../... la marca base de rechazo LIDIL con registro N° 384008 ya coexiste pacíficamente con la marca LIDL registrada por mi mandante bajo N° 356711/2011, 356684/2011 en clase 35.../ ... cabe agregar que la marca de mi mandante LIDL se encuentra limitada a los servicios de la clase 35.../La marca base de rechazo LIDIL cubre productos de la clase 5.../... la marca base de rechazo no dedujo oposición en contra de la solicitud de registro de la marca "LIDL".../... oportunamente dicte resolución revocando la Resolución N° 2798/17..." -----

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2798 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIDL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74780/2016, SOLICITADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG.-----

coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9(...)". -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "LIDL", bajo el N° 548088, en la clase 35 del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece y que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente. --

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2798 de fecha 12 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LIDL", clase 35, Expediente N° 74780/2016, solicitada a nombre de **LIDL STIFTUNG & CO, KG**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 991 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N° 1346 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASICA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10244/2018, SOLICITADO POR CRAVERI S.A.I.C. -----

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

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

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

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica, por tanto, corresponde *confirmar las resoluciones recurridas*. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 y N° 1346 de fecha 5 de octubre de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "CLASICA", Clase 5, Expediente N° 10244/2018, solicitada a nombre de CRAVERI S.A.I.C. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2012. 8va. Ed. Pág. 458.



POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 991 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N° 1346 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASICA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10244/2018, SOLICITADO POR CRAVERI S.A.I.C. -----

coexisten pacíficamente en el mercado extranjero. En consecuencia, si la mencionada coexistencia es posible, no existen motivos válidos para privarle a mi mandante del derecho de extender su marca y sus productos a nuestro país... / Laboratorios CRAVERI S.A.I.C. cuenta con más de 100 años en el mercado farmacéutico e incorpora permanentemente los últimos adelantos tecnológicos con el propósito de mantenerse a la vanguardia de la farmacopea moderna..." -----

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 orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "CLASICA" (Clase 5) y la marca registrada "CLASSIC" (Clase 5). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "CLASICO" es la traducción al español del vocablo "CLASSIC". Es decir, la solicitud "CLASICA" reproduce íntegramente la expresión "CLASSIC", con incorporación de la "A" y sustracción de la segunda letra "S", circunstancia que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva su identidad sonora y será el elemento que permanecerá en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea.-----

CLASICA (marca solicitante), y
CLASSIC (marca base de rechazo)

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 solicitud de la marca "CLASICA" pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 5. Por su parte, la marca base de rechazo "CLASSIC" posee la cobertura de todos los productos de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas son idénticas, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

Resolución N°

0869

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 991 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N° 1346 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASICA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10244/2018, SOLICITADO POR CRAVERI S.A.I.C. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **CRAVERI S.A.I.C.**, contra las Resoluciones N° 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 y N° 1346 de fecha 5 de octubre de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 2 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de **CRAVERI S.A.I.C.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 991 de fecha 4 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 8 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución N° 1346 de fecha 5 de octubre de 2020, se confirma la Resolución N° 991 de fecha 4 de septiembre de 2019. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 2 de febrero de 2021, el representante convencional de **CRAVERI S.A.I.C.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de marzo de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CLASSIC", registrada con el número 358276 en fecha 26 de diciembre de 2011 a favor de E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO., Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*-----

Que, la Resolución N° 1346 de fecha 5 de octubre de 2020, considera que: *"(...) si bien es cierto que la marca solicitada se encuentra en idioma castellano mientras que la registrada en idioma inglés, es sabido que este último no es un idioma desconocido sino por el contrario difundido en gran parte del mundo como en nuestro territorio, teniendo en cuenta este punto, cotejando las marcas en pugna resulta que presentan similitud gramatical y desde el lado conceptual consideramos que son plenamente idénticas, por lo que existe riesgo de confusión para el consumidor, sumándole a todo lo señalado que ambas protegen productos de la clase 05... (...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) la marca de mi mandante presenta una denominación en el idioma español, mientras que la marca registrada se encuentra en el idioma inglés, lo que hace que las mismas se pronuncien y suenen de manera diferente.../ ... ambas marcas*



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77554/2018, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES.-

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 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 "TRINIDAD BREW & CO." Clase 43 y la marca mixta base de rechazo "DE LA TRINIDAD HOTEL Y ETIQUETA" Clase 43. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "TRINIDAD BREW & CO." reproduce en el mismo orden, el tercer vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "DE LA TRINIDAD HOTEL". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente el término "BREW & CO.", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "DE LA TRINIDAD HOTEL" se compone de cuatro vocablos y presenta una estructura fonética más extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de la marca solicitada. En este caso, la denominación de la solicitada se conforma de la unión de tres vocablos, uno en español "TRINIDAD" y dos del idioma inglés: "BREW", que significa "preparar/fermentar una bebida como té, café o cerveza", y "CO.", es la abreviatura de "company" que significa "compañía", en conjunto sería "TRINIDAD COMPAÑÍA CERVECERA" lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa "DE LA TRINIDAD HOTEL". -----

TRINIDAD BREW & CO. (solicitada), y

DE LA TRINIDAD HOTEL (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, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **JUAN PABLO SALOMONI GUANES** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "TRINIDAD BRE &



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77554/2018, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES.-

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI GUANES contra la Resolución N° 1092 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI GUANES, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1092 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 28 de octubre de 2019, el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI GUANES expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "DE LA TRINIDAD HOTEL", registrada con el número 390766 en fecha 16 de diciembre de 2013 a favor de JALOWA S.A., Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Gráficamente, la marca de mi principal fue solicitada de la siguiente manera "TRINIDAD BREW & CO." Mientras que la marca base antecedente "DE LA TRINIDAD HOTEL y etiqueta", si bien ambas tienen la palabra "TRINIDAD" contenida en la denominación, esta no es suficiente para considerarla como similar o confundible con la solicitud de mi principal, puesto que la denominación solicitada debe de ser tomada en su conjunto y no de forma separada, como así también, por conformarse de raíces diferentes se podrá distinguir entre ambas, siendo esto lo que impacta en la mente del público consumidor./ Fonéticamente, la marca solicitada como así la marca antecedente se pronuncia totalmente diferente ya que ambas cuentan con palabras contenidas en su denominación totalmente disimiles.../ ... ambas marcas son diferentes en cuanto a su finalidad prevista, la marca de mi comitente se enfoca de manera directa en servicios de bar; mientras que la marca base del rechazo se encuentra enfocándose de forma más específica a servicios de hospedaje en general.../ Además es importante mencionar que mi titular ya cuenta con un registro concedido por esta Dirección, para la marca TRINIDAD BREW & CO. Registro No. 469.534..."



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77554/2018, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES.-

CO." clase 32 Registro N° 469534; "TRINIDAD BREW & CO." clase 35 Registro N° 529935; "TRINIDAD BREW & CO." clase 35 Registro N° 544298; "TRINIDAD BREW & CO." clase 32 Registro N° 544299; ". Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, 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. -----

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 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° 1092 de fecha 12 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRINIDAD BREW & CO.", clase 43, Expediente N° 77554/2018, solicitada a nombre de JUAN PABLO SALOMONI GUANES. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO. -----

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 43, específicamente para los siguientes servicios: *"Bar; preparación, restauración, procuración de alimentos y bebidas para el consumo; restaurantes.. Clase 43.(CUARENTA Y TRES)..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"GALES y etiqueta"** se encuentra conformada por un vocablo que es un país que forma parte del Reino Unido, ubicado en la isla de Gran Bretaña¹. En este contexto, la expresión constituye una denominación de fantasía que no induce al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"GALES"** representa una creación lingüística inédita y distintiva. Aunque el componente léxico pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, sin embargo, la expresión genera un signo con suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 43. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como engañosa. -----

En relación con el uso de términos geográficos, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*² 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 solicitada contiene la palabra **"GALES"**, la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los servicios. -----

La denominación, no afirma ni sugiere un origen específico ni un vínculo oficial, comercial o institucional con algún estado u organización internacional. En consecuencia, el componente **"GALES"** en este caso opera como un elemento meramente simbólico, sin capacidad para inducir una asociación concreta en la mente del consumidor respecto al origen del servicio. Por tanto, su uso tiene un carácter meramente evocativo, cumpliendo así con la función distintiva que exige el derecho marcario, sin infringir el artículo 2, inciso b) de la Ley 1294/98. -----

¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Gales>

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 140. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Dr. Cecilia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO contra la Resolución N° 1448 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1448 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 5 de agosto de 2020, el representante convencional de CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de septiembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en la prohibición del 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", Gales es una nación constitutiva del Reino Unido. Se ubica en una península al oeste de la isla de Gran Bretaña, donde limita al oriente con Inglaterra y al occidente con los mares de Irlanda y Céltico del océano Atlántico. En consecuencia no lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la marca GALES y etiqueta estuvo registrada y por negligencia del agente anterior no fue renovada, siendo esta un derecho adquirido.../ mi solicitud además de su denominación posee un logotipo que le otorga distintividad y originalidad./ existen antecedentes de muchas marcas registradas con nombres de ciudades.../ Concluyo afirmando nuevamente que la solicitud de registro peticionada a favor de mi mandante cumple íntegramente los requisitos para su concesión en registro" -----

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO. -----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones de países y/o ciudades. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: BRITANNIA, clase 43, Registro N° 458633; ASUNCIÓN PALACE HOTEL, clase 43, Registro N° 615068; PARIS BAR, clase 43, Registro N° 613974; extremo que demuestra que el nombre de ciudades, estados y países es de uso común en el rubro.-----

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

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas* que: *"(...)Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y ciudades (...)"*³. 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"*.-----

³ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Ed., La Ley, Asunción. 2018. pág. 130.



Resolución N° **0871**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra conformada por un rectángulo de color verde, dentro del cual aparece la representación estilizada de un dragón blanco. En la parte central se encuentra una banda o franja horizontal de color rojo, con extremos de forma triangular/irregular, sobre la cual figura en color blanco la denominación "GALES", en letras mayúsculas. Debajo de dicha franja aparece la expresión "BAR", también en color blanco y en caracteres de menor tamaño. La composición general presenta una disposición vertical y simétrica, predominando los colores verde, rojo y blanco, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada



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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1448 del 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GALES Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente N° 113303/2018, solicitada a nombre de CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----



[Firma]
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHILADELPHIA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13211/2020, SOLICITADA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. -----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 29, específicamente para los siguientes productos: "...Frutos secos, en conserva, cocidos y guisados; jaleas; Compotas; mermelada; productos para untar de frutas; productos para untar a base de nueces; bocadillos a base de papa, vegetales o frutas; nueces tostadas, secas, saladas y sazónadas; mantequilla de cacao; productos lácteos; sustitutos lácteos; productos lácteos para untar; productos para untar hechos de sustitutos lácteos; salsas lácteas; salsas hechas de sustitutos lácteos; postres lácteos y postres lácteos refrigerados, incluidas las cremas [productos lácteos]; postres hechos de sustitutos lácteos; preparaciones para hacer postres a base de productos lácteos; preparaciones para hacer postres a base de sustitutos lácteos; productos de yogur; bebidas a base de yogur; queso; productos a base de queso; queso crema; queso para untar; queso fresco; queso cottage; leche y productos lácteos; sustitutos de la leche; leche de almendras; leche de soja; leche de arroz; leche de coco; leche de avena; leche de maní; leche en polvo; bebidas ar...". En ese sentido, la denominación solicitada "PHILADELPHIA y etiqueta" se encuentra conformada por un vocablo que es un país que forma parte de los Estados Unidos de América. En este contexto, la expresión constituye una denominación de fantasía que no induce al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia. --

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PHILADELPHIA Y ETIQUETA" representa una creación lingüística inédita y distintiva. Aunque el componente léxico pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, sin embargo, la expresión genera un signo con suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los productos reivindicados en la clase 29. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como engañosa.-----

En relación con el uso de términos geográficos, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ 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 solicitada contiene la palabra "PHILADELPHIA", la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los productos. -----

La denominación, no afirma ni sugiere un origen específico ni un vínculo oficial, comercial o institucional con algún estado u organización internacional. En consecuencia, el componente "PHILADELPHIA" en este caso opera como un elemento meramente simbólico, sin capacidad para inducir una asociación concreta en la mente del consumidor respecto al origen del producto. Por tanto, su uso

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 140. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Abg. Claudia Pamela Cris
Directora General Inter
Dirección General de Propiedad Ind.
Dirección Nacional de Propiedad Int.

Resolución N°

0872

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHILADELPHIA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13211/2020, SOLICITADA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. -----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, contra la Resolución N° 19977 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 19977 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 4 de enero de 2023, el representante convencional de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 1 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en la prohibición del 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 lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, mi principal es propietario legal de la marca "PHILADELPHIA Y ETIQUETA" contando con registros en su país de origen como así también en el mercado extranjero.../En vista lo precedente, se demuestra que mi cliente cuenta con derecho amparado por nuestra legislación vigente, como así también por los Tratados y Convenios aprobados y ratificados por nuestro país para solicitar el registro de su marca" -----

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

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

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


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

Resolución N°

0872

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHILADELPHIA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13211/2020, SOLICITADA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. -----

marca solicitada



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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 19977 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PHILADELPHIA Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 13211/2020, solicitada a nombre de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



[Firma]
Dra. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0872

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHILADELPHIA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13211/2020, SOLICITADA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. -----

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.-----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. (titular de la solicitud de autos), ya cuenta con la siguiente marca registrada: **"PHILADELPHIA."** clase 29 Registro N° 636502. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación**. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que otorga cierta distintividad a la marca. -----

² "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Ed., La Ley, Asunción. 2018, pág. 130.



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1774 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 06301/2021, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES.-----

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 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 "TRINIDAD BREW & CO." Clase 43 y la marca mixta base de rechazo "DE LA TRINIDAD HOTEL Y ETIQUETA" Clase 43.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "TRINIDAD BREW & CO." reproduce el tercer vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "DE LA TRINIDAD HOTEL". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente el término "BREW & CO.", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "DE LA TRINIDAD HOTEL" se compone de cuatro vocablos y presenta una estructura fonética más extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de la marca solicitada. En este caso, la denominación de la solicitada se conforma de la unión de tres vocablos, uno en español "TRINIDAD" y dos del idioma inglés: "BREW", que significa "preparar/fermentar una bebida como té, café o cerveza", y "CO.", es la abreviatura de "company" que significa "compañía"; en conjunto sería "TRINIDAD COMPAÑÍA CERVECERA" lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa "DE LA TRINIDAD HOTEL".-----

TRINIDAD BREW & CO. (solicitada), y

DE LA TRINIDAD HOTEL (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, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que JUAN PABLO SALOMONI GUANES (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "TRINIDAD BREW



Resolución N°

0873

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1774 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 06301/2021, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES.-----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI GUANES contra la Resolución N° 1774 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI GUANES, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1774 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

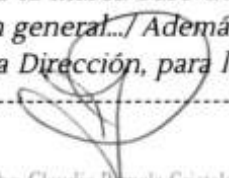
Que, en fecha 6 de abril de 2022, el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI GUANES expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1302905 Denominación "DE LA TRINIDAD HOTEL" Clase 43 Registro 390766 Titular JALOWA S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Gráficamente, la marca de mi principal fue solicitada de la siguiente manera "TRINIDAD BREW & CO." Mientras que la marca base antecedente "DE LA TRINIDAD HOTEL y etiqueta", si bien ambas tienen la palabra "TRINIDAD" contenida en la denominación, esta no es suficiente para considerarla como similar o confundible con la solicitud de mi principal, puesto que la denominación solicitada debe de ser tomada en su conjunto y no de forma separada, como así también, por conformarse de raíces diferentes se podrá distinguir entre ambas, siendo esto lo que impacta en la mente del público consumidor./ Fonéticamente, la marca solicitada como así la marca antecedente se pronuncia totalmente diferente ya que ambas cuentan con palabras contenidas en su denominación totalmente disimiles.../ ... ambas marcas son diferentes en cuanto a su finalidad prevista, la marca de mi comitente se enfoca de manera directa en servicios de bar; mientras que la marca base del rechazo se encuentra enfocándose de forma más específica a servicios de hospedaje en general.../ Además es importante mencionar que mi titular ya cuenta con un registro concedido por esta Dirección, para la marca TRINIDAD BREW & CO. Registro No. 469.534..."* -----




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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1774 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 06301/2021, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES.-----

& CO." clase 32 Registro N° 469534; "TRINIDAD BREW & CO." clase 35 Registro N° 529935; "TRINIDAD BREW & CO." clase 35 Registro N° 544298; "TRINIDAD BREW & CO." clase 32 Registro N° 544299; ". Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*¹. 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. -----

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."*². -----

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° 1774 de fecha 21 de octubre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRINIDAD BREW & CO.", clase 43, Expediente N° 06301/2021, solicitada a nombre de JUAN PABLO SALOMONI GUANES. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

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°

08/4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13370/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. -----

PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y
PANCHICS S.A. (oponente)

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 PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y PANCHICS S.A. (marca oponente), se comparte el vocablo "PANCHI", existen otras marcas registradas que cuentan con una denominación similar con la cual coexiste: PANCHI, en clase 30, Registro N° 409661, en clase 29, con Registro N° 529909, en clase 43, Registro N° 503930 a nombre de NOVEX S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "PANCHICS S.A." registrada en la clase 35 cubre: "...Publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales.-" mientras que la marca en trámite de registro "PANCHIANO Y ETIQUETA" solicita cobertura para la totalidad de productos de la clase 35 "...Importación, exportación y venta de productos alimenticios.-". -----

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco con un círculo en el que se destaca la figura de un sándwich de pan y un pancho, sobre la misma se halla escrita la denominación "Panchiano" en letras de color amarillo, por encima se observan tres líneas onduladas que simulan emanación de calor, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: -----

marca solicitada



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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 36 de fecha 15 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANCHIANO Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 13370/2020, solicitada a nombre de ESTACION BAHIA S.A.-



Resolución N°

0874

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13370/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. -----

Asunción,

03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PANCHICS S.A. contra la Resolución N° 36 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de PANCHICS S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 36 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, el representante convencional de PANCHICS S.A. expresó agravios; y en fecha 18 de julio de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional de ESTACION BAHIA S.A., por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al hacer una comparación de las marcas PANCHIANO (solicitada) y PANCHICS S.A. (registrada), no existen similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético, están expresadas de diferente manera y pronunciadas totalmente de diferente manera .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Al ser cotejadas las denominaciones PANCHIANO (solicitada) PANCHICS S.A (registrada) se puede observar una después de la otra que es una copia servil de la marca de mi mandante, el simple hecho de cambiar algunos elementos, no se podrá tomar como elementos diferenciados .../... el primer termino y principal elemento PACHI de la solicitud de pedido de registro es perfectamente idéntico .../... la marca PANCHICS y PANCHIANO dejan la misma impresión en la retina del consumidor y es extremadamente confundible, tanto la marca adversa como la registrada parecen formar parte de una misma familia de marcas".* -----

Que, corresponde a ésta 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 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 "PANCHIANO Y ETIQUETA" y la marca oponente "PANCHICS S.A.", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada (IANO vs. CHICS) siendo similar el vocablo PANCHI, lo cual deviene irrelevante. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----



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

Resolución N° **0874**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13370/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0875**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 518 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUTIMED", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23855/2021, SOLICITADO POR BSN MEDICAL GMBH. -----

y la coexistencia de las mismas en el registro marcario, no generaría riesgo de confusión para el público consumidor, ni ocasiona perjuicio alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos gestionados por una misma persona jurídica. -----

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° 518 de fecha 6 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CUTIMED" clase 05, Acta N° 23855/2021, solicitada a nombre de la firma BSN MEDICAL GmbH.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----




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

Resolución N°

0875

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 518 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUTIMED", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23855/2021, SOLICITADO POR BSN MEDICAL GMBH. -----

Asunción,

03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BSN MEDICAL GMBH**, contra la Resolución N° 518 de fecha 6 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 5 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **BSN MEDICAL GMBH**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 518 de fecha 6 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por providencia de fecha 10 de agosto de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 23 de agosto de 2022. Y por providencia de fecha 6 de septiembre de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1520168 Denominación CUTIMED GEL Clase 5 Registro 424071 Titular Distribuidora De Productos Para Medicina (dpm) S.R.L. [PY]; Expediente 2015-1523835 Denominación CUTIMED GEL Clase 10 Registro 432187 Titular Distribuidora De Productos Para Medicina (dpm) S.R.L. [PY], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase y en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, puesto que los antecedentes en cuestión fueron transferidos a favor de mi principal BSN MEDICAL GMBH, presentaciones presentadas en fecha 23 de junio de 2021, bajo acta No. 2021/60231 y 2021/60237. Acompaño copias de las presentaciones de la transferencia donde se constata lo anteriormente dicho. (...) " -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios las TRANSFERENCIAS correspondientes a los Registros N° 432187 y N° 424071 con denominación "CUTIMED GEL" en las clases 5 y 10 (marcas antecedentes), respectivamente, en virtud del cual la firma "Distribuidora De Productos Para Medicina (dpm) S.R.L" transfiere la titularidad a la firma "BSN MEDICAL GmbH" de las marcas supramencionadas. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con las antecedentes, ya que todas pertenecen al mismo titular,




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

Resolución N° **0876**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 828 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PINKBERRY", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 26332/2021, SOLICITADA POR CARMEN DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ. -----

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 "PINKBERRY", en clase 40, con la marca oponente "PINKBERRY Y ETIQUETA" en clase 30. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PINKBERRY" y la marca oponente "PINKBERRY" se advierte que las denominaciones son idénticas. No obstante, corresponde señalar que la existente identidad denominativa entre el signo solicitado y la marca invocada como fundamento de la oposición, circunstancia que constituye un elemento relevante dentro del examen de confundibilidad. Sin embargo, dicha identidad no determina por sí sola la existencia de riesgo de confusión o asociación, siendo necesario confrontar los signos en relación con los productos y servicios que cada uno pretende distinguir.

PINKBERRY	(marca solicitada)
PINKBERRY	(marca oponente)

Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual del elemento coincidente, a fin de comprender el significado que proyectan las marcas en pugna. El vocablo PINKBERRY es una palabra en el idioma inglés, el cual traducido al español hace referencia a la fruta "mora rosada". Es decir, el vocablo "PINKBERRY" 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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **registrada en clase 30** comprende: "...Bebidas de yogur helado, yogur helado y postres congelados a base de yogur combinado con frutas, nueces, cereales, tortas de arroz y el hielo raspado, comprendidos en la clase 30 (TREINTA) del Decreto N° 8562 del año 2012."; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 40** para "...impresión digital; encuadernación; laminado, grabado; serigrafía; servicios de imprenta; servicios de impresión en offset". -----

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. -----



Ing. Claudio Amador Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0876

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 828 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PINKBERRY", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 26332/2021, SOLICITADA POR CARMEN DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ. —

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Kayla Foods Int'l (Barbados) Inc.**, en contra de la Resolución N° 828 de fecha 31 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **Kayla Foods Int'l (Barbados) Inc.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 828 de fecha 31 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —

Que, en fecha 16 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 6 de febrero de 2025, el representante convencional de **Kayla Foods Int'l (Barbados) Inc.**, expresó agravios; dictándose en fecha 11 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. —

Que, en fecha 22 de agosto de 2025, fue declarada la rebeldía del representante convencional de **CARMEN DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ** y, en consecuencia, dar por decaído el derecho y se llama autos para resolver. —

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *no existe posibilidad de confusión entre las marcas PINKBERRY, solicitada en la clase 40, y PINKBERRY registrada en la clase 30, debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo (...)*" —

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *La coexistencia de ambas marcas podría llevar a un uso indiscriminado de la denominación PINKBERRY en distintos sectores y esto debilitaría la exclusividad de la marca original y reduciría su capacidad para identificar un solo origen empresarial. /...PINKBERRY es una marca ampliamente conocida en el mercado internacional dentro de la industria de los productos alimenticios congelados, en particular, yogur helado y postres congelados. La solicitud de registro de la misma denominación en clase 40 (impresión, encuadernación, serigrafía, etc) puede inducir a los consumidores a creer que se trata de una extensión natural de la actividad comercial de la marca original, lo que se constituye un caso típico de confusión indirecta*". —

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



Ang. Claudio Benítez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0876**

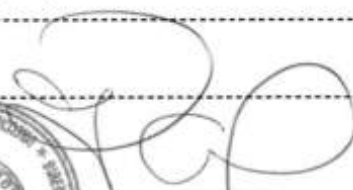
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 828 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PINKBERRY", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 26332/2021, SOLICITADA POR CARMEN DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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 confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 828 de fecha 31 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PINKBERRY", clase 40, Expediente. N° 26332/202, solicitada a nombre de CARMEN DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

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

Resolución N°

0877

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2021, SOLICITADO POR POWER MEL S.A.--

directa e indirecta entre TERMIDOL y THIAMIDOL, y no esta de más mencionar que el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado. (...)" ---

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "TERMIDOL" (Clase 05) y la oponente "THIAMIDOL" (Clase 05), vemos que ambas marcas comparten en sus denominaciones la raíz "MIDOL" y difieren en sus inicios, "TER" en el caso del solicitante y "THIA" en el caso de la oponente. Desde esta perspectiva, la coincidencia en el término final, 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 como fonético que permitiría su diferenciación en el mercado. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas analizadas.-----

TERMIDOL (marca solicitada), y

THIAMIDOL (marca oponente)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "THIAMIDOL" en la clase 5 protege la siguiente descripción de productos: *"...Agente sintético activo para fabricación y uso de preparaciones cosméticas, dermatológicas o medicas."*, mientras que la marca en trámite de registro "TERMIDOL" solicita en la misma clase la cobertura de: *"Todos los comprendidos en la clase 5"*. 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. -----

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



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

Resolución N°

0877

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2021, SOLICITADO POR POWER MEL S.A.--

Asunción,

03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BEIERSDORF AG.**, contra la Resolución N° 1132 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **BEIERSDORF AG.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1132 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 5 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de febrero de 2025, el representante convencional de **BEIERSDORF AG.**, expresó agravios; dictándose en fecha 28 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 23 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) podemos notar que la marca solicitada **TERMIDOL** y la marca oponente **THIAMIDOL**, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual y conceptual, sobre todo fonético, las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./...La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores./...se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro... (...)". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ...gramaticalmente notamos que las denominaciones comparten el final "MIDOL", cuya reproducción es exactamente la misma y solo varía el radial de cada denominación, esta confusión ortográfica es común en muchos casos ya que se da por las coincidencias de los conjuntos en pugna, influye también en ello la misma secuencia de vocales, la misma longitud y terminaciones comunes como es el presente caso./...con total convicción sostenemos que la Resolución N° 1132 de fecha 15 de octubre de 2024 debe ser revocada en todas sus partes y se debe hacer lugar a la presente oposición (...)". -----

Que, el solicitante, expresa: "(...) la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores. Además, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se puede concluir que **NO EXISTE RIESGO** alguno de confusión



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

Resolución N°

0877

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2021, SOLICITADO POR POWER MEL S.A.--

Que, al respecto las "*DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY*"² señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. 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, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1132 de fecha 15 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TERMIDOL", clase 05, Expediente N° 39908/2021, solicitada a nombre de **POWER MEL S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----




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

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

Resolución N° **0878**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 395 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Desde el punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente distintas. La expresión "HORA INTIMA" posee un significado claro y determinado, evocando la idea de un momento temporal específico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario, la marca "Intima-V" no transmite idea temporal alguna ni describe una experiencia o situación determinada, sino que constituye una denominación de fantasía con estructura propia. La inclusión del elemento "-", lejos de generar confusión entre las marcas, confiere al signo una identidad distintiva autónoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento íntimo" evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raíz o inicio de las marcas constituye la parte esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca de mi representada comienza con la secuencia "INTI", circunstancia que genera estructuras denominativas diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciación. Por consiguiente, tampoco desde esta perspectiva puede sostenerse la existencia de similitud relevante./...De lo expuesto se desprende que, si todas estas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA ÍNTIMA" del apelante, no existe fundamento lógico ni jurídico para sostener que la marca "Intima-V" de mi mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusión para el público consumidor." -----

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

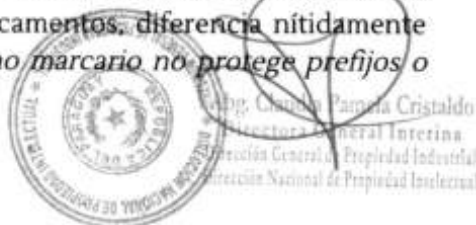
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las 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 "INTIMA-V", clase 03, con la oponente "HORA INTIMA" clase 03.-----

INTIMA-V	(marca solicitada)
HORA INTIMA	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTIMA-V" y la marca oponente "HORA INTIMA", por más que compartan el vocablo INTIMA (término común y de uso frecuente en el lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significativamente el riesgo de asociación indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasía que evocan una idea diferente a la mente del consumidor. -----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética es claramente distinta "V/HORA". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nítidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o



Resolución N°

0878

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 395 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L., contra la Resolución N° 395 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.R.L., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 395 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 13 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

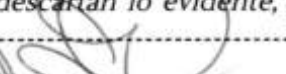
Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. expresó agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTIMA-V" y la marca oponente "HORA INTIMA" se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por una palabra, mientras que la oponente se encuentra compuesta por dos palabras, donde ambas comparten la palabra INTIMA, pero de uso común... /... la partícula común "INTIM" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo dentro de las clase 3. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector./...ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor.../ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente..." -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) Hay que destacar también que las denominaciones: se encuentran íntegramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen similares connotaciones para el público consumidor./Entre las denominaciones "INTIMA-V" - Vs. "HORA INTIMA"; son infimas los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACIÓN NUEVA 'NOVEDOSA'" y mucho menos "ESPECIAL"./Que, a más de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus" a la confusión de las denominaciones, con lo que se demuestra aún más e intento de apropiación indebida o "Similitud confusionista " "ex profeso" del adverso legal./Como podemos observar indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión. Lo que si es evidente patente manifiesto es que entre ambas denominaciones EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLUTA, nimias diferencias insustanciales no descartan lo evidente, y en nada hacen a la marca de la solicitantes NOVEDOSA Y ORIGINAL...-----




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

Resolución N° **0878**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 395 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

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.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo "INTIMA", 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, clase 03 que pretende cubrir: *"...Artículos de aseo; preparaciones para el cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo; jabones y geles; preparaciones para el baño; humectantes vaginales no medicinales; humectantes vaginales no medicinales en forma de crema o crema que contiene pesario, comprendidos en la clase 3 (TRES) de la Resolución N° 2 del año 2019.."*, mientras que la marca oponente cubre los siguientes productos en clase 03: *"...Todos los productos comprendidos en la clase 03 (TRES)."* Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante "INTIMA-V", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase. -----

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° 395 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V", clase 03, Acta N° 44082/2022, solicitada a nombre de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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



Resolución N°

0878

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 395 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

Que, la diferente longitud y la terminación visualmente contrastante de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados. -----

Siendo así, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas. -----

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

Que, 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 "INTIMA-V", (solicitada) "HORA INTIMA" (oponente), comparten la sílaba "INTIMA", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: NIVEA INTIMO, clase 3, Registro N° 494034; Intimo by Lomecan V, clase 3, Registro N° 579282; INTIMA SECRET, clase 25, Registro N° 438450; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente. -----

Que, siendo así, la sílaba "INTIMA" 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*

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



Resolución N° **0879**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 393 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

específico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario, la marca "Intima-V" no transmite idea temporal alguna ni describe una experiencia o situación determinada, sino que constituye una denominación de fantasía con estructura propia. La inclusión del elemento "-", lejos de generar confusión entre las marcas, confiere al signo una identidad distintiva autónoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento íntimo" evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raíz o inicio de las marcas constituye la parte esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca de mi representada comienza con la secuencia "INTI", circunstancia que genera estructuras denominativas diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciación. Por consiguiente, tampoco desde esta perspectiva puede sostenerse la existencia de similitud relevante./...De lo expuesto se desprende que, si todas estas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA ÍNTIMA" del apelante, no existe fundamento lógico ni jurídico para sostener que la marca "Intima-V" de mi mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusión para el público consumidor." -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea 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 "INTIMA-V", clase 10, con la oponente "HORA INTIMA" clase 03. -----

INTIMA-V	(marca solicitada)
HORA INTIMA	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTIMA-V" y la marca oponente "HORA INTIMA", por más que compartan el vocablo INTIMA (término común y de uso frecuente en el lenguaje técnico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. -----

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significativamente el riesgo de asociación indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasía que evocan una idea diferente a la mente del consumidor. -----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética es claramente distinta "V/HORA". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nítidamente ambos signos. 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." El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----



Resolución N° **0879**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 393 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L., contra la Resolución N° 393 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.R.L., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 393 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. expresó agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026. -----

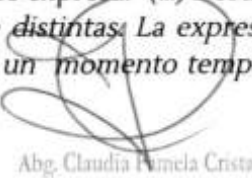
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas INTIMA-V solicitada en clase 10 y HORA INTIMA registrada en la clase 03, debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria.../...esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor..." -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) Hay que destacar también que las denominaciones: se encuentran íntegramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen similares connotaciones para el público consumidor./Entre las denominaciones "INTIMA-V" - Vs. "HORA INTIMA"; son infimas los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACIÓN NUEVA 'NOVEDOSA'" y mucho menos "ESPECIAL"./Que, a más de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus" a la confusión de las denominaciones, con lo que se demuestra aún más e intento de apropiación indebida o "Similitud confusionista " "ex profeso" del adverso legal./Como podemos observar indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión. Lo que si es evidente patente manifiesto es que entre ambas denominaciones EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLUTA, nimias diferencias insustanciales no descartan lo evidente, y en nada hacen a la marca de la solicitantes NOVEDOSA Y ORIGINAL... (...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Desde el punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente distintas. La expresión "HORA INTIMA" posee un significado claro y determinado, evocando la idea de un momento temporal




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

Resolución N° **0879**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 393 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

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.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo **"INTIMA"**, 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, la marca solicitante pretende cubrir en clase 10 lo siguiente: *"...Copas menstruales, comprendidas en la clase 10 (DIEZ) de la Resolución N° 2 del año 2019.."*, mientras que la marca oponente cubre los siguientes productos en clase 03: *"...Todos los productos comprendidos en la clase 03 (TRES)."* Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante **"INTIMA-V"**, es una denominación novedosa. -----

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° 393 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INTIMA-V"**, clase 10, Acta N° 44088/2022, solicitada a nombre de **DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL**. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----




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

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

Resolución N° **0879**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 393 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

Que, la diferente longitud y la terminación visualmente contrastante de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Siendo así, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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

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 "INTIMA-V", (solicitada) "HORA INTIMA" (oponente), comparten la sílaba "INTIMA", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **ROSAS Y CHOCOLATE INTIMA BELLEZA**, clase 25, Registro N° 571674; **INTIMA HOGAR**, clase 24, Registro N° 512357; **INTIMA SECRET**, clase 25, Registro N° 438450; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente. -----

Que, siendo así, la sílaba "INTIMA" 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*

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



Resolución N°

0880

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 394 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44093/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Desde el punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente distintas. La expresión "HORA INTIMA" posee un significado claro y determinado, evocando la idea de un momento temporal específico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario, la marca "Intima-V" no transmite idea temporal alguna ni describe una experiencia o situación determinada, sino que constituye una denominación de fantasía con estructura propia. La inclusión del elemento "-", lejos de generar confusión entre las marcas, confiere al signo una identidad distintiva autónoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento íntimo" evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raíz o inicio de las marcas constituye la parte esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca de mi representada comienza con la secuencia "INTI", circunstancia que genera estructuras denominativas diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciación. Por consiguiente, tampoco desde esta perspectiva puede sostenerse la existencia de similitud relevante./...De lo expuesto se desprende que, si todas estas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA INTIMA" del apelante, no existe fundamento lógico ni jurídico para sostener que la marca "Intima-V" de mi mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusión para el público consumidor." -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea 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 "INTIMA-V", clase 05, con la oponente "HORA INTIMA" clase 03.-----

INTIMA-V	(marca solicitada)
HORA INTIMA	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTIMA-V" y la marca oponente "HORA INTIMA", por más que compartan el vocablo INTIMA (término común y de uso frecuente en el lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significativamente el riesgo de asociación indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasía que evocan una idea diferente a la mente del consumidor. -----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética es claramente distinta "V/HORA". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nitidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o



Alyce Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interna
Unidad General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0880**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 394 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44093/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L., contra la Resolución N° 394 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.R.L., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 394 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

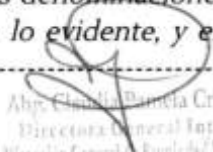
Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. expresó agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTIMA-V" y la marca oponente "HORA INTIMA" se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por una palabra, mientras que la oponente se encuentra compuesta por dos palabras, donde ambas comparten la palabra INTIMA, pero de uso común... /... la partícula común "INTIM" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo dentro de las clases 3 y 5. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector./...ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor.../ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente..." -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) Hay que destacar también que las denominaciones: se encuentran íntegramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen similares connotaciones para el público consumidor./Entre las denominaciones "INTIMA-V" - Vs. "HORA INTIMA"; son infimas los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACIÓN NUEVA 'NOVEDOSA" y mucho menos "ESPECIAL"./Que, a más de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus" a la confusión de las denominaciones, con lo que se demuestra aún más e intento de apropiación indebida o "Similitud confusionista " "ex profeso" del adverso legal./Como podemos observar indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión. Lo que si es evidente patente manifiesto es que entre ambas denominaciones EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLUTA, nimias diferencias insustanciales no descartan lo evidente, y en nada hacen a la marca de la solicitantes NOVEDOSA Y ORIGINAL... (...)" -----




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

Resolución N° **0880**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 394 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44093/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

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.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo "INTIMA", 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, clase 05 que pretende cubrir: *"...Preparaciones médicas; suplementos dietéticos y preparaciones dietéticas; productos farmacéuticos y remedios naturales; humectantes vaginales; humectantes vaginales en forma de crema o crema que contienen pesario; preparaciones y artículos sanitarios; desinfectantes y antisépticos; jabones y detergentes medicinales y desinfectantes; preparaciones de baño para uso médico la clase 5 (CINCO) de la Resolución N° 2 del año 2019."*, mientras que la marca oponente cubre los siguientes productos en clase 03: *"...Todos los productos comprendidos en la clase 03 (TRES)."* Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante "INTIMA-V", es una denominación novedosa. -----

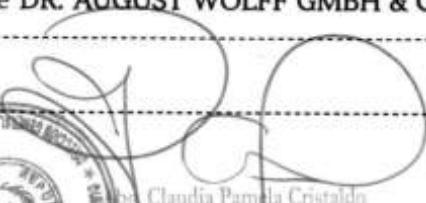
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 394 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V", clase 05, Acta N° 44093/2022, solicitada a nombre de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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




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

Resolución N°

0880

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 394 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44093/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. -----

partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

Que, la diferente longitud y la terminación visualmente contrastante de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados. -----

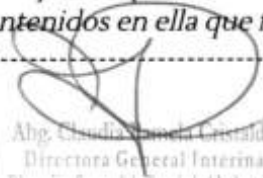
Siendo así, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas. -----

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

Que, 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 "INTIMA-V", (solicitada) "HORA INTIMA" (oponente), comparten la sílaba "INTIMA", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: ROSAS Y CHOCOLATE INTIMA BELLEZA, clase 25, Registro N° 571674; INTIMA HOGAR, clase 24, Registro N° 512357; INTIMA SECRET, clase 25, Registro N° 438450; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente. -----

Que, siendo así, la sílaba "INTIMA" 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"*. -----




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

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

Resolución N°

0881

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 681 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROMISOL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 49964/2022, SOLICITADA POR AGRO SANTAFE S.A.-----

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

Que, corresponde señalar, en primer término, que el examen de registrabilidad de una marca no puede circunscribirse únicamente a un análisis aislado de las diferencias existentes entre los signos enfrentados, sino que debe realizarse apreciando las marcas en su conjunto, conforme a la impresión global que producen en el consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de los signos y no efectúa un análisis simultáneo ni minucioso de los mismos.-----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual establecen que el análisis de confundibilidad debe efectuarse considerando conjuntamente los aspectos visuales, fonéticos y conceptuales del signo, apreciándolo de manera integral y ponderando especialmente aquellos elementos que poseen mayor capacidad distintiva. Asimismo, dichas Directrices disponen que debe prevalecer la impresión de conjunto que produce la marca y no las diferencias secundarias o accesorios introducidos por el solicitante.-----

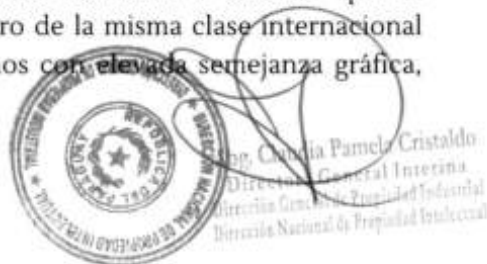
Que, bajo tales parámetros, corresponde determinar si la marca solicitada "PROMISOL Y ETIQUETA" puede coexistir pacíficamente con la marca "PROMESOL", invocada como fundamento de la oposición. Que, efectuado nuevamente el cotejo integral de ambos signos, esta Dirección General coincide plenamente con el criterio sostenido por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. En efecto, ambas denominaciones se encuentran conformadas por ocho letras, poseen idéntica estructura, igual cantidad de sílabas, idéntica ubicación de las letras inicial y final ("P-L"), y únicamente difieren en la letra central ("I" y "E"), diferencia que no resulta suficiente para neutralizar la fuerte semejanza gráfica y fonética existente entre ambas expresiones. Desde el punto de vista ortográfico, la configuración visual de los signos presenta un elevado grado de similitud, circunstancia que adquiere especial relevancia tratándose de marcas breves, donde una mínima variación gráfica difícilmente logra generar una impresión suficientemente diferenciadora.-----

PROMISOL (marca solicitada), y

PROMESOL (marca oponente)

Que, precisamente, la apelante pretende centrar su defensa en la única diferencia existente entre ambas denominaciones —la sustitución de la letra "E" por la letra "I"—; sin embargo, dicho argumento desconoce uno de los principios fundamentales del Derecho Marcario, según el cual el examen comparativo no debe recaer sobre las diferencias aisladas sino sobre la impresión total que generan los signos enfrentados. En consecuencia, aun admitiendo la existencia de dicha diferencia gráfica, ella no posee entidad suficiente para eliminar el elevado riesgo de asociación que naturalmente producirían ambas denominaciones en el mercado.-----

Que, precisamente, la apreciación conjunta de dichos elementos conduce a concluir que la coexistencia de las denominaciones "PROMISOL" y "PROMESOL" dentro de la misma clase internacional generaría un riesgo cierto y objetivo de confusión, al tratarse de signos con elevada semejanza gráfica,



Resolución N°

0881

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 681 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROMISOL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 49964/2022, SOLICITADA POR AGRO SANTAFE S.A.-----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AGRO SANTA FE S.A., contra la Resolución N° 681 de fecha 9 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 2 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de AGRO SANTE FE S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 681 de fecha 9 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, la representante convencional de AGRO SANTA FE S.A., expresó agravios; dictándose en fecha 2 de enero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 4 de agosto de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) al cotejar las marcas solicitada PROMISOL y PROMESOL oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente.../ Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. / ... esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la Ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad (...)". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La marca solicitada desea amparar exclusivamente FERTILIZANTES y el hecho de que las denominaciones en conflicto estén en la misma clase NO indica que sea igual producto al alcance del consumidor. / ... la marca de mi mandante es exclusivamente FERTILIZANTES y la marca de la oponente es UN PRODUCTO LIQUIDO ACONDICIONADOR DE SUELO PRODUCIDO EN BASE A EXTRACTOS CONCENTRADOS DE CASCARILLAS AGRICOLAS. Es decir, son productos diferentes que cumplen diferentes funciones en el amplio espectro de las actividades agrícolas(...)". -----



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

Resolución N°

0881

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 681 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROMISOL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 49964/2022, SOLICITADA POR AGRO SANTAFE S.A.-----

ortográfica y fonética, destinados a distinguir productos comprendidos en una misma clase del Nomenclador Internacional.-----

Que, debe recordarse que el consumidor medio normalmente no tiene la posibilidad de efectuar una comparación directa entre ambas marcas, sino que conserva únicamente una impresión imperfecta del signo previamente conocido, circunstancia que incrementa considerablemente la posibilidad de asociación cuando las diferencias existentes resultan mínimas, como ocurre en el presente caso. Tampoco puede perderse de vista que uno de los principios rectores del Derecho Marcario consiste en preservar la función individualizadora de las marcas, evitando la progresiva dilución de signos que presentan semejanzas relevantes.-----

Sobre este aspecto, el profesor Jorge Otamendi señala que permitir la coexistencia de signos confundibles implica debilitar el poder distintivo de la marca anterior y afectar la seguridad jurídica del tráfico comercial, favoreciendo situaciones de incertidumbre respecto del verdadero origen empresarial de los productos.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso f) y g), 18 y concordantes de la Ley N° 1294/98 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 681 de fecha 9 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PROMISOL Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 49964/2022, solicitada a nombre de la firma AGRO SANTA FE S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0882**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1212 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 107203/2022, SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S.A. -----

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." En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas denominaciones que, como se ha mencionado, son disímiles. En ese sentido, las etiquetas de las mismas evidencian las diferencias fonéticas y ortográficas, más aún considerando que las mismas utilizan colores y grafías diferentes, como se puede cotejar a continuación: -----

marca solicitada

marca oponente



Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Además, de la relación de clases existente entre las mismas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde *confirmar la resolución recurrida*.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1212 de fecha 28 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de tramites de la solicitud de registro de la marca "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", clase 45, Acta N° 107203/2022, solicitada a nombre de la firma SKY COP PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0882**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1212 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 107203/2022, SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S.A. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de la clase 45: *"...Consultas en materia de seguridad, servicios de investigación y vigilancia, servicios de rastreo satelital, agencias de detectives, escoltas personales, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas, servicios personales de protección, servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales, inspección de alarmas antirrobo y de seguridad, localización de objetos robados. Descripción de logotipo: Se observa el diseño similar a un puntero de mapa, la mitad de un solo color y la otra mitad formada por líneas con una combinación de colores, ésta haciendo alusión a una carretera. Al lado del diseño se observa la denominación escrita, DRIVEFORCE."*, mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la clase 42 para: *"...Servicios de Software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no descargable; software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no descargable para administrar, almacenar, analizar, asegurar, probar y autenticar datos, datos comerciales, datos de clientes, análisis de datos, bases de datos, interacciones e información de clientes, notificaciones y geolocalización y datos de sistemas de posicionamiento global (gps); software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no descargable para su uso en gestión de relaciones con clientes (CRM), automatización de marketing, automatización de ventas, gestión del rendimiento de ventas, gestión de servicios de campo, mapeo y planificación de rutas, servicio y asistencia al cliente, marketing y publicidad personalizables, gestión de contenido en línea, implementación de contenido interactivo personalizado, optimización de sitios web en línea para terceros con fines de marketing, análisis predictivo, análisis y visualización de grandes datos y datos comerciales, procesamiento de eventos complejos, aprendizaje automático, inteligencia artificial, extracción de la información más relevante de fuentes de datos dispares, suministro de soluciones automatizadas para permitir que las organizaciones integren datos dispares y traduzcan y estructuren esos datos en conocimientos prácticos, creación de bases de datos de información y datos en los que se puedan realizar búsquedas, seguridad y autenticación, monitoreo de la eficiencia de los empleados, administración y publicación de redes sociales, almacenamiento de datos, colaboración, comercio electrónico y desarrollo, programación e implementación de software y aplicaciones; software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no descargable para la integración de sistemas informáticos, aplicaciones, datos y bases de datos; software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no descargable para la creación y conectividad a interfaces de programación de aplicaciones (API), gobierno y gestión de servicios web, API y aplicaciones de integración, desarrollo y despliegue de integraciones; software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no descargable en los campos de negocios, marketing, promoción, ventas, servicio al cliente, análisis de datos, inteligencia comercial, educación y capacitación, redes sociales, responsabilidad social corporativa y filantropía; suministro de uso temporal de herramientas de desarrollo de software no descargables en línea; software no descargable para desarrollar, personalizar y gestionar sistemas informáticos, aplicaciones informáticas y móviles, sitios web, interfaces de clientes, marcos y plantillas; servicios de consultoría técnica y desarrollo de software informático; desarrollo de software informático y servicios de consultoría técnica en los campos de negocios, marketing, promoción, gestión de relaciones con clientes, ventas, servicio al cliente, análisis de datos, inteligencia comercial, educación y capacitación, redes sociales, responsabilidad social corporativa, filantropía, comercio electrónico y desarrollo, programación e implementación de software y aplicaciones; diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de software y sitios web; Suministro de motores de búsqueda para Internet; alojamiento de servidor, comprendidos en la clase 42 (CUARENTA Y DOS)."* -----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111008/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

pues los eventuales consumidores terminarían relacionándolas entre sí, como si fueran propiedad de una misma persona... (...)" -----

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: "(...) el argumento central de la apelante consiste en aislar la secuencia "GE" de la palabra "GECAL" y construir, sobre esa extracción parcial, una tesis de confundibilidad que la metodología marcaría correcta descarta de plano./La marca oponente "GE" es un signo mínimo compuesto por dos letras. La marca solicitada "GECAL-GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" integra un vocablo bisilábico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un logotipo con motivo de hélice genética en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y objetiva. Ningún consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla "GE" evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY, empresa multinacional de tecnología industrial, energía y equipamiento médico. La marca "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequívocamente el campo de la biotecnología aplicada a la ganadería y el rubro de la genética animal... (...)" -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea 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 "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 44, con las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA". -----

GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA	(marca solicitada)
GE	(marca oponente)
GE Y ETIQUETA	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA", por más que compartan el vocablo inicial GE (término común) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "CAL - GENÉTICA DE CALIDAD". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal, diferencia nítida entre ambos signos. 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." El elemento distintivo entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas, que son claramente diferenciadoras, tal como se puede observar más abajo:-----

marca solicitada



marca oponente



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

Resolución N°

0883

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111008/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, contra la Resolución N° 932 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 932 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

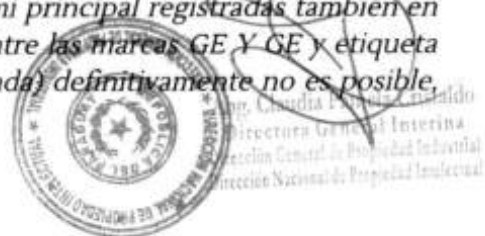
Que, en fecha 11 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificó la providencia de fecha 26 de febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante convencional de **GECAL S.A.**, contesta la expresión de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de 2026 llama autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA** y la marca oponente **GE** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta./ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... esta Dirección considera que la marca solicita podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente... (...)." -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) ... en la misma no solo fue invocado el registro de la marca **GE** concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17... /Aparte del vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega además, como elementos restantes y en una posición secundaria, a los vocablos **GENÉTICA, DE Y CALIDAD**, de las cuales el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ... resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas en estos autos son extremadamente confundibles desde los planos gráfico, ortográfico, fonético y del hecho de que ellas amparan una misma clase, estando las marcas de mi principal registradas también en numerosas clases más, resulta evidente que la coexistencia pacífica entre las marcas **GE Y GE** y etiqueta (oponentes) y **GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA** (solicitada) definitivamente no es posible,



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111008/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

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.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar 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."*-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 42, esta instancia considera que la marca solicitante **"GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA"**, es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase. -----

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° 932 de fecha 22 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA"**, clase 42, Acta N° 111008/2022, solicitada a nombre de GECAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111008/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacíficamente con ellas sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de las marcas oponentes registradas en clase 42 comprende: *"...Servicios varios de la clase 42, incluyendo pero no limitados a servicios de programación de computadora, servicios de diseño de software de computadoras y análisis, servicios de consulta sobre computadoras y análisis, servicios de consulta sobre computadoras, mantenimiento y puesta al día de software de computadoras, análisis de red y sistemas de computadoras y servicios de diseño, servicios de acceso a computadoras, leasing y compartimiento de tiempo, servicios de información, almacenamiento y despliegue en computadoras, servicios de boletines por tablas computarizadas, consultoría en el campo del hardware de computadoras, recobrar datos de computadoras, leasing y renta de computadoras y software para computadoras, provisión de solución en el manejo de tecnología integrada via servicios de oficina y red de integración, provisión de acceso a múltiples usuarios a redes de información global computarizada para la transferencia y la diseminación de una ancho rango de información,..."*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 42 para *"...Servicios de análisis biológicos; servicios de ensayo ADN; servicios de ingeniería genética; servicio de asesoramiento relacionado con la ciencia; investigación biotecnológica; investigación biotécnica relacionada con el ganado No se reivindica el uso exclusivo de las palabras GENETICA y CALIDAD"*. La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los servicios de laboratorios científicos, la ingeniería, la programación informática, los servicios de arquitectura o el diseño de interiores. -----

Que, el vocablo "GE" 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*

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

Resolución N° **0882**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1212 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 107203/2022, SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S.A. -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) El núcleo argumental del recurrente descansa en la afirmación de que las denominaciones DRIVEFORCE y SALESFORCE presentarían una supuesta identidad estructural derivada de la coincidencia en el elemento "FORCE", al que pretende atribuir carácter determinante dentro de la configuración de ambos signos. "FORCE" es un término de uso frecuente y débil distintivamente, por lo que no puede monopolizarse ni erigirse como elemento dominante. Una descomposición artificial de los signos en el cotejo marcario, conduce a un resultado forzado y jurídicamente improcedente./ En efecto, el término "DRIVE" remite a una noción de impulso, conducción o dinamismo, mientras que "SALES" se vincula directamente con la actividad comercial o de ventas. Estas diferencias conceptuales no son accesorias, sino que inciden de manera decisiva en la impresión general que los signos generan, especialmente considerando que el consumidor tiende a identificar y recordar con mayor intensidad los elementos iniciales de las marcas./ En el caso de autos, el recurrente no aporta ningún elemento que permita sostener dicha conexidad. Por el contrario, la propia descripción de los servicios evidencia que se trata de prestaciones que operan en esferas totalmente distintas. (...) " -----

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

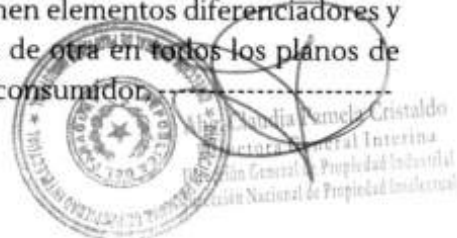
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las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

Que, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "DRIVEFORCE" (solicitada en clase 45) y "SALESFORCE" (oponente y registrada en la clase 42). -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "SALESFORCE" y la solicitud de registro de la marca "DRIVEFORCE", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar el vocablo "FORCE" del idioma inglés cuya traducción es "fuerza". Ahora bien, la denominación de la marca solicitada "DRIVEFORCE" también proviene del idioma inglés, el vocablo "DRIVE" se traduce en "conducir/manejar", el cual en su conjunto hace alusión a la "fuerza motor", mientras que el primer vocablo "SALES" de la marca oponente también proviene del idioma inglés, cuya traducción es "venta", entendiéndose en su conjunto como "fuerza de ventas o personal de ventas". En base a lo mencionado, entendemos que la marca solicitada no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

DRIVEFORCE (marca solicitante), y
SALESFORCE (marca oponente)

Que, en síntesis, tanto las marca oponente como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----



Resolución N° **0882**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1212 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 107203/2022, SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S.A. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SALESFORCE, INC.**, en contra de la Resolución N° 1212 de fecha 28 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **SALESFORCE, INC.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1212 de fecha 28 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de enero de 2026, el representante convencional de **SALESFORCE, INC.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 6 de mayo de 2026, se presenta la representante convencional de **SKY COP PARAGUAY S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 8 de mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial.../La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores./Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas DRIVEFORCE solicitada en clase 45 y SALESFORCE, oponente en clase 42, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas.../... esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente... (...)"*. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...) la marca peticionada está compuesta por una denominación inglesa DRIVE unida a la denominación también del inglés de la palabra FORCE, amen que la misma está depositada en la Clase 45, lo cual acrecienta aun más el riesgo de confusión, puesto que su denominación provincial es cuasi idéntica, al igual que la clase en la que se pretende inscribir, es una clase "íntimamente" relacionada con la de mi representada./ Entre las denominaciones "DRIVEFORCE" vs. "SALESFORCE" son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACIÓN NUEVA" o "NOVEDOSA" y mucho menos "ESPECIAL"./ Por lo brevemente expuesto, existen suficientes razones para que sea procedente LA OPOSICIÓN e improcedente el registro de la marca "DRIVEFORCE" CLASE 45 (SOLICITADA), pues la misma no se ajusta a los requisitos exigidos por las leyes que nos rigen en la materia. (...)"*. -----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 931 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 111013/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

pues los eventuales consumidores terminarían relacionándolas entre sí, como si fueran propiedad de una misma persona... (...)" -----

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: "(...) *el argumento central de la apelante consiste en aislar la secuencia "GE" de la palabra "GECAL" y construir, sobre esa extracción parcial, una tesis de confundibilidad que la metodología marcaría correcta descarta de plano./La marca oponente "GE" es un signo mínimo compuesto por dos letras. La marca solicitada "GECAL-GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" integra un vocablo bisilábico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un logotipo con motivo de hélice genética en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y objetiva. Ningún consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla "GE" evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY, empresa multinacional de tecnología industrial, energía y equipamiento médico. La marca "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequívocamente el campo de la veterinaria, inseminación artificial y ganadería de calidad... (...)" -----*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea 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 "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 44, con las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA" ambas en clase 44. -----

GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA	(marca solicitada)
GE	(marca oponente)
GE Y ETIQUETA	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA", por más que compartan el vocablo inicial GE (término común) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "CAL - GENÉTICA DE CALIDAD". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal, diferencia nítida entre ambos signos. 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.*" El elemento distintivo entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas, que son claramente diferenciadoras, tal como se puede observar más abajo.-----

marca solicitada



marca oponente



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 931 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 111013/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, contra la Resolución N° 931 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 931 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificó la providencia de fecha 26 de febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante convencional de **GECAL S.A.**, contesta la expresión de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de 2026 llama autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA** y la marca oponente **GE** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta./ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... esta Dirección considera que la marca solicita podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente... (...)."-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) ... en la misma no solo fue invocado el registro de la marca **GE** concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17... /Aparte del vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega además, como elementos restantes y en una posición secundaria, a los vocablos **GENÉTICA, DE Y CALIDAD**, de las cuales el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ... resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas en estos autos son extremadamente confundibles desde los planos gráfico, ortográfico, fonético y del hecho de que ellas amparan una misma clase, estando las marcas de mi principal registradas también en numerosas clases más, resulta evidente que la coexistencia pacífica entre las marcas **GE Y GE y etiqueta** (oponentes) y **GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA** (solicitada) definitivamente no es posible,

Resolución N° 0884

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 931 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 111013/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 44, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios de la clase 44, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante **"GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA"**, es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase.-----

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° 931 de fecha 22 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA"**, clase 44, Acta N° 111013/2022, solicitada a nombre de GECAL S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 931 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 111013/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A.-----

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacíficamente con ellas sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de las marcas oponentes registradas en clase 44 comprende: *"...Servicios de consultas relacionados a las investigaciones farmacéuticas, servicios de consultas relacionados a las imágenes médicas y al diagnóstico, servicios de consultas relacionados al diagnóstico, profilaxis y a las propiedades terapéuticas farmacéuticas, servicios de información médica, servicios de imágenes médicas, servicios de diagnósticos médicos, servicios de consultas relacionadas a todo lo expuesto anteriormente"*, mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 44 para *"...Servicios veterinarios; inseminación artificial de animales; asistencia veterinaria; cría de animales; alquiler de equipos médicos No se reivindica el uso exclusivo de las palabras GENETICA y CALIDAD"*. La clase 44 comprende principalmente los tratamientos médicos, incluida la medicina alternativa, y tratamientos de higiene y de belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios en relación con los sectores de la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura. -----

Que, el vocablo "GE" 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 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, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. -----

pues los eventuales consumidores terminarían relacionándolas entre sí, como si fueran propiedad de una misma persona... (...)" -----

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: "(...) el argumento central de la apelante consiste en aislar la secuencia "GE" de la palabra "GECAL" y construir, sobre esa extracción parcial, una tesis de confundibilidad que la metodología marcaria correcta descarta de plano./La marca oponente "GE" es un signo mínimo compuesto por dos letras. La marca solicitada "GECAL-GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" integra un vocablo bisilábico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un logotipo con motivo de hélice genética en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y objetiva. Ningún consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla "GE" evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY, empresa multinacional de tecnología industrial, energía y equipamiento médico. La marca "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequívocamente el campo de la genética animal y ganadería de calidad -rubro completamente ajeno al sector de fama de GENERAL ELECTRIC COMPANY-... (...)" -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea 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 "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 35, con las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA". -----

GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA	(marca solicitada)
GE	(marca oponente)
GE Y ETIQUETA	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA", por más que compartan el vocablo inicial GE (término común) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "CAL S.A.". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal, diferencia nítida entre ambos signos. 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." El elemento distintivo entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas, que son claramente disímiles, tal como se puede observar más abajo: -----

marca solicitada



marca oponente



Abto. Claudio Barcia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0885

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. -----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, contra la Resolución N° 933 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 933 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificó la providencia de fecha 26 de febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante convencional de **GECAL S.A.**, contesta la expresión de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de 2026 llama autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA** y la marca oponente **GE** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta./ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... esta Dirección considera que la marca solicita podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente... (...)." -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) ... en la misma no solo fue invocado el registro de la marca **GE** concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17... /Aparte del vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega además, como elementos restantes y en una posición secundaria, a los vocablos **GENÉTICA, DE Y CALIDAD**, de las cuales el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ... resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas en estos autos son extremadamente confundibles desde los planos gráfico, ortográfico, fonético y del hecho de que ellas amparan una misma clase, estando las marcas de mi principal registradas también en numerosas clases más, resulta evidente que la coexistencia pacífica entre las marcas **GE Y GE y etiqueta** (oponentes) y **GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA** (solicitada) definitivamente no es posible,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. -----

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.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar 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."* -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **GE GRANDES EMPRENDIMIENTOS**, Registro N° 522163; **GE GANO EXCEL**, Registro N° 514919; extremo que demuestra la coexistencia de los oponentes con otras marcas con la que poseen mayores semejanzas que el caso de autos, concedidas en la misma clase que la presente solicitud, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, esta instancia considera que la marca solicitante **"GECAL-GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA"**, es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase. -----

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° 933 de fecha 22 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 111023/2022, solicitada a nombre de GECAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. -----

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacíficamente con ellas sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de las marcas oponentes registradas en clase 35 comprende: *"...Servicios de publicidad, administración de negocios, operaciones de negocios, administración de negocios y funciones de oficina, servicios comprendidos en la clase 35, incluidos pero no limitados a consultas, administración, planificación y supervisión de negocios, consultas sobre adquisición y fusión de negocios, servicios de cambio monetarios, permuta y comercialización de bienes para terceros, provisión de información comercial y consulta, asistencia en la administración (comercial e industrial), operaciones mercantiles para terceros, apreciación mercantil, servicios de auditoría, locación de autos camiones de carga por computadora, promoción de venta para terceros, renta de maquinaria y equipo de oficina, servicios de administración de base de datos computarizada, compilación y sistematización de información en bases de datos de computadoras, servicios comerciales a base electrónica de internet o intranet, administración y operación para facilidades médicas y deontológicas, facilidades sobre plantas de energía de turbinas de gas y vapor y facilidades y generación de energía y/o plantas de distribución de energía y facilidades.... "*, mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 para *"...Nombre comercial de una empresa. Servicios de administración comercial y trabajos de oficina del rubro de genética animal No se reivindica el uso exclusivo de las palabras GENETICA y CALIDAD"*. La clase 35 comprende 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. -----

Que, el vocablo "GE" 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*

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

Resolución N° 0886

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111024/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. —

resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado, o que ese producto o servicio pertenece a una línea de productos/servicios de un fabricante distinto de quien realmente los presta o fabrica. (...) —

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea 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 "GECAL S.A. Y ETIQUETA", clase 35, con las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA". -----

GECAL -S.A. Y ETIQUETA	(marca solicitada)
GE	(marca oponente)
GE Y ETIQUETA	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GECAL S.A. Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA", por más que compartan el vocablo inicial *GE* (término común) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "CAL S.A.". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal, diferencia nítida entre ambos signos. 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.*" El elemento distintivo entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas, que son claramente disímiles, tal como se puede observar más abajo: -----

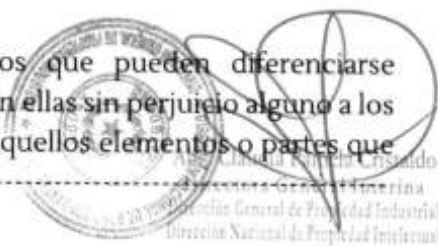


marca oponente



Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacíficamente con ellas sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111024/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. -----

Asunción,

03 SEP 2028

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, contra la Resolución N° 1094 de fecha 4 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1094 de fecha 4 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 20 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

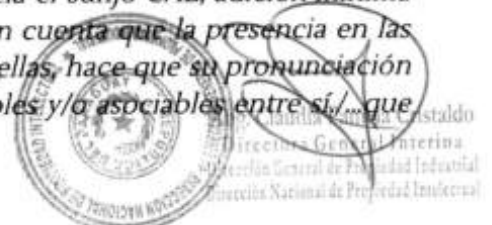
Que, en fecha 9 de julio de 2025, el representante convencional de **GENERAL ELECTRIC COMPANY.**, expresó agravios; dictándose en fecha 10 de julio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley -----

Que, en fecha 7 de octubre de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **GECAL S.A.**, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y, en consecuencia, se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **GECAL S.A. Y ETIQUETA** y la marca oponente **GE** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta./ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... la marca solicitada **GECAL S.A.**, constituye su nombre comercial que goza de protección legal./ ...esta Dirección considera que la marca solicita podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente... (...)." -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) ... en la misma no solo fue invocado el registro de la marca **GE** concedido a favor de mi mandante en clase 45, sino que también fueron invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17... /...si bien la marca solicitada consta de dos elementos integrantes, el elemento que ocupa el papel principal y más resaltante acaparando toda la atención del público consumidor, sobre todo, dada la posición que ocupa dentro de la denominación (la primera) es la palabra **GECAL**, la cual contiene en su totalidad a las afamadas marcas de mi mandante, pues la solicitante se ha limitado a agregar como desinencia el sufijo **CAL**, adición mínima ante una visión de conjunto./Desde el plano fonético, debe ser tenido en cuenta que la presencia en las marcas enfrentadas de la partícula **GE**, ubicada en la misma posición en ellas, hace que su pronunciación sea extremadamente similar y que, por ende, las marcas sean confundibles y/o asociables entre sí./...que



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111024/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **GE GRANDES EMPRENDIMIENTOS**, Registro N° 522163; **GE GANO EXCEL**, Registro N° 514919; extremo que demuestra la coexistencia de los oponentes con otras marcas con la que poseen mayores semejanzas que el caso de autos, concedidas en la misma clase que la presente solicitud, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, esta instancia considera que la marca solicitante "**GECAL S.A. Y ETIQUETA**", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase. -----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "**GECAL S.A. Y ETIQUETA**", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, GECAL S.A., es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. -----

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° 1094 de fecha 4 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**GECAL S.A. Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 111024/2022, solicitada a nombre de GECAL S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



[Firma manuscrita]
Abg. Carolina García Castañeda
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GECAL S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111024/2022, A NOMBRE DE GECAL S.A. -----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de las marcas oponentes registradas en clase 35 comprende: *"...Servicios de publicidad, administración de negocios, operaciones de negocios, administración de negocios y funciones de oficina, servicios comprendidos en la clase 35, incluidos pero no limitados a consultas, administración, planificación y supervisión de negocios, consultas sobre adquisición y fusión de negocios, servicios de cambio monetarios, permuta y comercialización de bienes para terceros, provisión de información comercial y consulta, asistencia en la administración (comercial e industrial), operaciones mercantiles para terceros, apreciación mercantil, servicios de auditoría, locación de autos camiones de carga por computadora, promoción de venta para terceros, renta de maquinaria y equipo de oficina, servicios de administración de base de datos computarizada, compilación y sistematización de información en bases de datos de computadoras, servicios comerciales a base electrónica de internet o intranet, administración y operación para facilidades médicas y deontológicas, facilidades sobre plantas de energía de turbinas de gas y vapor y facilidades y generación de energía y/o plantas de distribución de energía y facilidades...."*, mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 para *"...Nombre comercial de una empresa. Servicios de administración comercial y trabajos de oficina del rubro de genética animal. Se excluyen servicios de agronegocios."* La clase 35 comprende 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. -----

Que, el vocablo "GE" 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 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, adicionalmente, es relevante mencionar 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 Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

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



Resolución N° **0887**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14246/2023, SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -----

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 "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de casino, juego y apuestas; servicios de casino en línea. No se reivindican derechos exclusivos de las palabras JUGA ni MAX/MÁXIMO; sino la marca en su conjunto."* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" 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, tenemos que la denominación "JUGAMAX" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional. En cuanto a "JUGÁ AL MÁXIMO (SLOGAN)" notamos que el solicitante ha efectuado expresa renuncia de exclusividad, razón por la cual dicho slogan debe ser considerado únicamente como un elemento informativo acerca de la actividad desarrollada, sin constituir el componente distintivo principal de la marca solicitada. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro en cuestión es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "JUGAMAX", es un nombre de fantasía, sin expresión informal, este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición del slogan "JUGÁ AL MÁXIMO" no son términos genéricos o descriptivos (relativo a los servicios que distingue la clase 41), más bien evocativos. Igualmente, el solicitante ha efectuado su expresa renuncia de exclusividad en el formulario de presentación de la solicitud de registro de la marca. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica. -----

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

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta. --



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

Resolución N° 0887

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14246/2023, SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DEXTERITY S.A., contra la Resolución N° 805 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y -----

RESULTA:

Que, en fecha 7 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de DEXTERITY S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 805 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 17 de julio de 2024, el representante convencional de DEXTERITY S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de julio de 2024. -----

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. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) el signo JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO Y ETIQUETA NO constituye ni el nombre genérico ni la designación habitual de los productos que busca proteger mi mandante ni sirve en el comercio para calificar o describir alguna característica de tales productos, ya que si una persona busca amparar "Juegos de casino interactivos suministrados mediante un ordenador o una plataforma móvil" -como es el caso de mi mandante-, no tiene por qué "NECESARIAMENTE" recurrir a los términos "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO y etiqueta"/... la denominación no constituye un signo genérico para los productos de la clase 41.../... la marca solicitada se compone de dos palabras (una de ellas - MAX- es una palabra de fantasía, que son las que más distintividad aportan), en letras características, un slogan y con una etiqueta distintiva, que se compone de colores también característicos. Además en la solicitud de registro específicamente quedó consignado que: "No se reivindican derechos exclusivos de las palabras JUGA ni MAX/MÁXIMO: sino la marca en su conjunto"/... mi mandante solo buscar hacer valer los derechos que ya adquirió sobre la marca, en otros países, incluso de la región..." -----

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



Resolución N° 0887

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14246/2023, SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -----

marca solicitada

JUGAMAX
JUGÁ AL MÁXIMO

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 805 de fecha 28 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 14246/2023, solicitada a nombre de DEXTERITY S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 14250/2023, SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -----

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 "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 9 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Juegos de casino interactivos suministrados mediante un ordenador o una plataforma móvil. No se reivindican derechos exclusivos de las palabras JUGA ni MAX/MÁXIMO; sino la marca en su conjunto.."*.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" 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, tenemos que la denominación "JUGAMAX" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 9 del nomenclador internacional. En cuanto a "JUGÁ AL MÁXIMO (SLOGAN)" notamos que el solicitante ha efectuado expresa renuncia de exclusividad, razón por la cual dicho slogan debe ser considerado únicamente como un elemento informativo acerca de la actividad desarrollada, sin constituir el componente distintivo principal de la marca solicitada. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro en cuestión es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "JUGAMAX", es un nombre de fantasía, sin expresión informal, este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición del slogan "JUGÁ AL MÁXIMO" no son términos genéricos o descriptivos (relativo a los servicios que distingue la clase 9), más bien evocativos. Igualmente, el solicitante ha efectuado su expresa renuncia de exclusividad en el formulario de presentación de la solicitud de registro de la marca. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica. -----

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

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta. --



Resolución N°

0888

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 14250/2023, SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DEXTERITY S.A., contra la Resolución N° 806 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y -----

RESULTA:

Que, en fecha 7 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de DEXTERITY S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 806 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 17 de julio de 2024, el representante convencional de DEXTERITY S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de julio de 2024. -----

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. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *el signo JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO Y ETIQUETA NO constituye ni el nombre genérico ni la designación habitual de los productos que busca proteger mi mandante ni sirve en el comercio para calificar o describir alguna característica de tales productos, ya que si una persona busca amparar "Juegos de casino interactivos suministrados mediante un ordenador o una plataforma móvil" -como es el caso de mi mandante-, no tiene por qué "NECESARIAMENTE" recurrir a los términos "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO y etiqueta"/ ... la denominación no constituye un signo genérico para los productos de la clase 9.../ ... la marca solicitada se compone de dos palabras (una de ellas - MAX- es una palabra de fantasía, que son las que más distintividad aportan), en letras características, un slogan y con una etiqueta distintiva, que se compone de colores también característicos. Además en la solicitud de registro específicamente quedó consignado que: "No se reivindican derechos exclusivos de las palabras JUGA ni MAX/MÁXIMO: sino la marca en su conjunto"./ ... mi mandante solo buscar hacer valer los derechos que ya adquirió sobre la marca, en otros países, incluso de la región...* -----

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



Resolución N°

0888

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 806 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 14250/2023, SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -----

marca solicitada

JUGAMAX
JUGÁ AL MÁXIMO

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 806 de fecha 28 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 9, Acta N° 14250/2023, solicitada a nombre de DEXTERITY S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----




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

Resolución N° **0889**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 767 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUS", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19947/2023, SOLICITADO POR JGA S.R.L. -----

las clases de la Clasificación de Niza; dos signos idénticos pueden coexistir cuando distinguen productos o servicios diferentes; únicamente corresponde impedir un registro cuando exista una probabilidad real de confusión respecto del origen empresarial. En consecuencia, la mera identidad denominativa (ARQUS/ARKUS) no constituye por sí sola un impedimento absoluto para el registro en otra clase. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante "ARQUS", busca la protección de todos los productos de la clase 3, por su parte, la oponente "ARKUS" se encuentra registrada en la clase 5: "*Todos los productos*". La clase 3 comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos, sin embargo, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente y la marca solicitada se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto, ya que no existe identidad ni semejanza natural entre ambos grupos de productos. -----

Otro aspecto importante que señalar es que la coexistencia de marcas idénticas en distintas clases es una práctica admitida, tanto la práctica internacional como la administrativa reconocen que una misma denominación puede coexistir cuando: los productos pertenecen a sectores económicos independientes; no existe conexión competitiva; el consumidor no atribuye un origen empresarial común. -----

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 767 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----


Cecilia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0889

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 767 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUS", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19947/2023, SOLICITADO POR JGA S.R.L. -----

Asunción,

03 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JGA S.R.L.**, contra la Resolución N° 767 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **JGA S.R.L.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 767 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 12 de julio de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de agosto de 2024. Por providencia de fecha 22 de agosto de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2017-1760208 Denominación: **ARKUS**, Clase 5, Registro 462308, Titular: **Gador S.a. [PY]** Comentario: Que ambas denominaciones son 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) vengo a destacar que entre las denominaciones **ARQUS** y **ARKUS** existen diferencias gráficas, ortográficas y conceptuales que las vuelven muy disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas./Que, la marca invocada como antecedente **ARKUS**, está formada con la "k". Mientras que la solicitud de registro de marca de mi mandante, está formada con la letra "Q"/ ...las marcas protegen productos diferentes y se encuentran en clases distintas. La solicitud de registro de la marca de mi representada protege "todos" los productos de la clase 03. Mientras que la marca invocada como antecedente se encuentra registrada protegiendo todos los productos de la clase 05./La marca de mi mandante está enfocada a productos cosméticos y perfumes, mientras que los servicios de la marca antecedente apuntan a otro segmento de consumidores, pues se brindan en el rubro médico, de modo que es **NULA** cualquier posibilidad de confusión entre las marcas, sería absurdo que, teniendo intenciones de adquirir un producto cosmético, los consumidores lo confundan con un producto **MÉDICO**...(...)". -----

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

Que, el sistema marcario paraguayo adopta como regla general el principio de especialidad, conforme al cual el derecho exclusivo conferido por una marca se limita a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada. Este principio implica que; la protección marcaria no se extiende automáticamente a todas -----



Chauca Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0889

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 767 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUS", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19947/2023, SOLICITADO POR JGA S.R.L. -----

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ARQUS", Clase 3, Expediente N° 19947/2023, solicitada a nombre de JGA S.R.L. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----




Claudia Poma Cristaldo
Actora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3992 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24454/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

servicios que se desean proteger, esta Dirección concluye que la marca solicitada no reúne los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección. (...) -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) mi mandante ya posee derechos adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con este pedido simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca./...la marca solicitada por mi mandante es de carácter meramente denominativo, ya que se limita a la denominación FLAMENGO. Por el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión efectiva./...existe una marcada diferencia entre una entidad deportiva brasileña específica y una referencia cultural/zoológica española por lo que la diferencia conceptual, reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusión./ Si bien las marcas son parecidas fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el público consumidor.... (...) -----

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 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 "FLAMENGO." Clase 35 y la marca mixta base de rechazo "FLAMENCO Y ETIQUETA" Clase 35. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominación de la marca antecedente "FLAMENCO", a excepción de la letra "C", la cual es reemplazada por la letra "G", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "FLAMENCO" se compone de un vocablo y presenta la letra "C" en vez de la "G". -----

FLAMENGO. (solicitada), y

FLAMENCQ Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, 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 -----

Resolución N°

0890

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3992 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24454/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones N° 1211 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3992 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideración contra de la Resolución N° 1211 de fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución N° 3992 de fecha 18 de diciembre de 2025, se confirma la Resolución N° 1211 de fecha 9 de septiembre de 2024. -----

Que, en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelación contra las resoluciones N° 1211 De Fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3992 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2026, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de abril de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1212 De fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1772983 Denominación FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia Benitez Da Costa [PY],. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, la Resolución N° 3992 de Fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: "(...) Tras un análisis más profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una posibilidad significativa de confusión. Aunque presenten una mínima diferencia visual, existe una cuasi-identidad fonética FLAMENGO/FLAMENCO, además de que la marca solicitada no incorpora ningún rasgo distintivo propio./Que, debido a la cuasi-identidad fonética en las denominaciones y la similitud en los productos y



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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3992 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24454/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el solicitante de autos es titular de las siguientes marcas registradas bajo la misma denominación: "FLAMENGO." clase 21 Registro N° 580898; "FLAMENGO" clase 28 Registro N° 580897; "FLAMENGO" clase 41 Registro N° 623669. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, 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. -----

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 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** las resoluciones N° 1211 de Fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3992 de Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FLAMENGO", clase 35, Expediente N° 24454/2023, solicitada a nombre de **CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3991 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 24476/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

servicios que se desean proteger, esta Dirección concluye que la marca solicitada no reúne los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección. (...) -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) mi mandante ya posee derechos adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con este pedido simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca./...la marca solicitada por mi mandante es de carácter meramente denominativo, ya que se limita a la denominación FLAMENGO. Por el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión efectiva./...existe una marcada diferencia entre una entidad deportiva brasileña específica y una referencia cultural/zoológica española por lo que la diferencia conceptual, reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusión./ Si bien las marcas son parecidas fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el público consumidor.... (...) -----

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 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 "FLAMENGO." Clase 25 y la marca mixta base de rechazo "FLAMENCO Y ETIQUETA" Clase 35. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominación de la marca antecedente "FLAMENCO", a excepción de la letra "C", la cual es reemplazada por la letra "G", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "FLAMENCO" se compone de un vocablo y presenta la letra "C" en vez de la "G". -----

FLAMENGO. (solicitada), y

FLAMENCO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, 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

Resolución N°

0891

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3991 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 24476/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones N° 1212 De Fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3991 de Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideración contra de la Resolución N° 1212 de fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución N° 3991 de fecha 18 de diciembre de 2025, se confirma la resolución N° 1212 de fecha 9 de septiembre de 2024. -----

Que, en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelación contra las resoluciones N° 1212 De Fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3991 de Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2026, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de abril de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1212 De Fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1772983 Denominación FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia Benitez Da Costa [PY],. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, la Resolución N° 3991 de Fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: "(...) Tras un análisis más profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una posibilidad significativa de confusión. Aunque presenten una mínima diferencia visual, existe una cuasi-identidad fonética FLAMENGO/FLAMENCO, además de que la marca solicitada no incorpora ningún rasgo distintivo propio./Que, debido a la cuasi-identidad fonética en las denominaciones y la similitud en los productos y



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

Resolución N°

0891

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3991 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 24476/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** las resoluciones N° 1212 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3991 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FLAMENGO", clase 25, Expediente N° 24476/2023, solicitada a nombre de **CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO**. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. -----


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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3991 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 24476/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el titular de la solicitud de autos, ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma denominación: "FLAMENGO" clase 21 Registro N° 580898; "FLAMENGO" clase 28 Registro N° 580897; "FLAMENGO" clase 41 Registro N° 623669. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, si bien la marca antecedente distingue servicios comprendidos en la clase 35 y la marca solicitante ampara productos de la clase 25, ambos vinculados de manera general al rubro de la indumentaria y prendas de vestir, dicha circunstancia no resulta suficiente, por sí sola, para establecer la existencia de riesgo de confusión o asociación. -----

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. -----

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 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. -----



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

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3990 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 24484/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

servicios que se desean proteger, esta Dirección concluye que la marca solicitada no reúne los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección. (...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) mi mandante ya posee derechos adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con este pedido simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca./...la marca solicitada por mi mandante es de carácter meramente denominativo, ya que se limita a la denominación FLAMENGO. Por el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión efectiva./...existe una marcada diferencia entre una entidad deportiva brasileña específica y una referencia cultural/zoológica española por lo que la diferencia conceptual, reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusión./ Si bien las marcas son parecidas fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el público consumidor.... (...)"* -----

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. -----

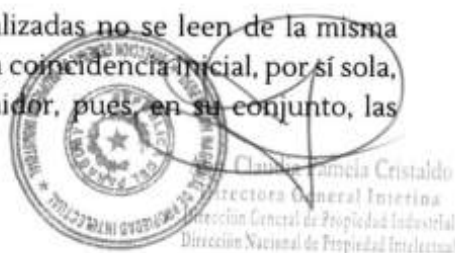
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese 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 "FLAMENGO." Clase 18 y la marca mixta base de rechazo "FLAMENCO Y ETIQUETA" Clase 35. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominación de la marca antecedente "FLAMENCO", a excepción de la letra "C", la cual es reemplazada por la letra "G", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "FLAMENCO" se compone de un vocablo y presenta la letra "C" en vez de la "G". -----

FLAMENGO. (solicitada), y

FLAMENCO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, 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



Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3990 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 24484/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

Asunción, 03 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones N° 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3990 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideración contra de la Resolución N° 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución N° 3990 de fecha 18 de diciembre de 2025, se confirma la resolución N° 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024. -----

Que, en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelación contra las resoluciones N° 1213 De Fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3990 de Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2026, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de abril de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1772983 Denominación FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia Benitez Da Costa [PY],. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, la Resolución N° 3990 de fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: "(...) Tras un análisis más profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una posibilidad significativa de confusión. Aunque presenten una mínima diferencia visual, existe una cuasi-identidad fonética FLAMENGO/FLAMENCO, además de que la marca solicitada no incorpora ningún rasgo distintivo propio./Que, debido a la cuasi-identidad fonética en las denominaciones y la similitud en los productos y



Cristina Barrios Chisoldo
Directora General Interyna
Ministerio General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0892

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3990 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 24484/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

Art. 3º

NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N°

0892

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 3990 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 24484/2023, SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el titular de la solicitud de autos, ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma denominación: "FLAMENGO." clase 21 Registro N° 580898; "FLAMENGO" clase 28 Registro N° 580897; "FLAMENGO" clase 41 Registro N° 623669. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, 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. -----

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 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 las resoluciones N° 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N° 3990 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FLAMENGO", clase 18, Expediente N° 24484/2023, solicitada a nombre de CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -----

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

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



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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1263 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 2875 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 30110/2023, SOLICITADO POR MATRIZ S.A. -----

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 orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "MATRIZ" (Clase 36) y la marca registrada "MATRISA" (Clase 36). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "MATRI" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "MATRIZ" reproduce íntegramente la expresión "MATRIS", sin incorporación alguna, circunstancia que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva su identidad sonora y será el elemento que permanecerá en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra "A" o el reemplazo de la letra "S" por la "Z" en la marca antecedente introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación.-----

MATRIZ (marca solicitante), y
MATRISA (marca base de rechazo)

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 solicitud de la marca "MATRIZ" pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 36, específicamente de: "Loteamientos". Por su parte, la marca base de rechazo "MATRISA" posee la cobertura de "Servicios tales como negocios inmobiliarios, financieros y monetarios comprendidos en la clase 36 (treinta y seis)." los servicios de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas no son idénticas pero claramente se entiende que ambos corresponden a negocios inmobiliarios y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre los mismos servicios, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en



Claudia Cornejo Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0893

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1263 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 2875 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 30110/2023, SOLICITADO POR MATRIZ S.A. -----

Asunción,

03 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de MATRIZ S.A., contra las Resoluciones N° 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 y N° 2875 de fecha 6 de octubre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de MATRIZ S.A., e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 14 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución N° 2875 de fecha 6 de octubre de 2025, se confirma la resolución N° 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024. -----

Que, en fecha 6 de octubre de 2025, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, el representante convencional de MATRIZ S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1748283 Denominación "MATRISA" Clase 36 Registro 464344 Titular Jose Ignacio Lopez Huneus [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-----

Que, la Resolución N° 2875 de fecha 6 de octubre de 2025, considera que: "(...) se advierte que entre la marca solicitada "MATRIZ" y la marca base del rechazo "MATRISA" existe una alta posibilidad de confusión, debido a que la marca solicitada reproduce parcialmente la marca ya registrada y, si bien la marca registrada cuenta con el sufijo "A", este no logra marcar una diferencia suficiente, siendo indiscutible la cuasi-identidad (...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a "loteamientos" de la clase 36.../... la marca es una MARCA MIXTA, formada por un elemento nominal y un elemento figurativo, y precisamente la combinación de ambos la que le dota al signo su DISTINTIVIDAD y ESPECIALIDAD características.../ Que, además, la marca "MATRIZ", constituye el NOMBRE COMERCIAL de mi mandante..."-----



Claudia Ponce Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1263 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 2875 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 30110/2023, SOLICITADO POR MATRIZ S.A. -----

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

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

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

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica, por tanto, corresponde *confirmar las resoluciones recurridas*. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 y N° 2875 de fecha 6 de octubre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MATRIZ Y ETIQUETA", Clase 36, Expediente N° 30110/2023, solicitada a nombre de MATRIZ S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o describe el producto proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar 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. A este respecto, la solicitud de registro de marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para todos los productos de la clase 05. La clase 05 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario¹. -----

Que, la denominación solicitada es resultante de la unión de dos vocablos completos: COPAIBA + DEL + AMAZONAS. Estos vocablos no han sido objeto de ninguna adición fantasiosa o arbitraria sino que han sido unidos como si formaran una sola palabra borrando el espacio intermedio. La copaiba es un árbol de América tropical que produce una resina natural llamada aceite o bálsamo de copaiba. Se usa como remedio natural por sus fuertes funciones para bajar la inflamación, calmar el dolor, desinfectar y cerrar heridas en la piel², lo resaltante para el caso en estudio es el significado popular del "COPAIBA DEL AMAZONAS", (Copaifera) es un árbol majestuoso de la selva tropical que produce una resina natural. La gente usa esta oleorresina por sus fuertes propiedades para calmar dolores, bajar la hinchazón y sanar heridas en la piel³. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay⁴, aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen "(...)La Oficina debe denegar un signo que describa cualquier otra característica de los productos o servicios especificados en la solicitud de registro. Es indiferente que las características descritas por el signo sean esenciales o solo accesorias desde una perspectiva comercial, o que existan sinónimos u otras palabras equivalentes al término descriptivo incluido en el signo. Dichas otras características pueden incluir, por ejemplo: .../... los ingredientes para la fabricación de los productos o los insumos para producir los productos o servicios especificados(...)" -----

Que, al ser el "COPAIBA DEL AMAZONAS" un remedio natural y fitoterapéutico, su nombre está relacionado directamente al árbol del cual se extrae una resina natural. Por lo tanto, el signo describe de forma directa, específica y concreta la composición material del producto. -----

Que, una combinación de dos o más palabras, en la que cada una de ellas es descriptiva (en este caso, COPAIBA DEL AMAZONAS) también debe considerarse descriptiva en su conjunto. La simple unión de estos vocablos no genera una impresión inusual o de fantasía que la aleje de sus significados individuales. Las

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>

² <https://www.elmundo.es/yodona/vida-saludable/2023/09/29/6509bce4fdddf2558b472e.html>

³ <https://yerbateca.org/plantas/copaifera-reticulata/>

⁴ 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>



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

Resolución N° **0894**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

Asunción, **03 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra la Resolución N° 388 de fecha 27 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 388 de fecha 27 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de junio de 2024, el representante convencional de COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que incurre en la prohibición del Art. 2 inc. a) Aquellos signos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia..." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) el uso de nombres geográficos como parte de marcas para productos naturales es una práctica común y culturalmente aceptada. La marca "COPAIBA DEL AMAZONAS" sigue esta tradición, ayudando a los consumidores a identificar el origen natural y auténtico del producto./ ... Dado que la razón social de mi mandante coincide plenamente con la marca solicitada, su uso está plenamente justificado y amparado por la normativa vigente, eliminando cualquier posibilidad de confusión respecto de la procedencia y asegurando la identificación clara y precisa de los productos y servicios que ofrece nuestra empresa./ ... la solicitud de mi mandante no fue objeto de oposición, lo que significa que terceros no se vieron vulnerados en sus derechos y consideran que es posible una coexistencia pacífica." -----

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. -----



Resolución N°

0894

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" es, en su visión de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento de fantasía o arbitrario. Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo contundente, tal como puede notarse a continuación: -----

marca solicitada:



Copaiba del Amazonas

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 388 de fecha 27 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 39558/2023, solicitada a nombre de COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0894**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —————

Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay señalan expresamente: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable(...)". —————

Que, dado que "COPAIBA DEL AMAZONAS" es el nombre con el que el público consumidor y la cultura popular reconocen habitualmente a este remedio casero, la concesión de la marca significaría retirar del dominio público una denominación que debe permanecer de libre uso para que cualquier comerciante o herbolario pueda describir y vender este remedio. —————

Que, los remedios caseros, las preparaciones de fitoterapia y los suplementos para las defensas se encuadran en los productos comprendidos en la clase 05. La marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" transmite una información clara e inequívoca sobre la naturaleza, nombre y origen del producto.

En ese sentido, "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. —

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

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

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

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios productos o servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas denominaciones comunes en el dominio público, para que todos los demás competidores del rubro puedan utilizarlos libremente para describir sus propios productos o servicios. —————



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

Resolución N° **0895**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 897 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13572/2018, A NOMBRE DE ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA (solicitada en clase 37) y la marca oponente: FASTWASH Y ETIQUETA, solicitada bajo el N° 73361/2016, sin entrar a analizar si la solicitud es genérica o descriptiva. -----

Que, respecto al cotejo entre las marcas **FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA** (solicitada) y **FASTWASH Y ETIQUETA** (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**FAST**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de cuatro palabras mientras que la oponente cuenta con el vocablo WASH añadido al vocablo FAST, y en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
FASTWASH Y ETIQUETA	(marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos obrantes en las **Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay** (Sección 2.2.6.3.3 Efecto de componentes que carecen de fuerza distintiva): "*Si las similitudes entre los signos se encuentran únicamente en elementos que no son distintivos o que son genéricos, descriptivos o de uso común, no cabe argumentar que el público podría confundir los signos sólo en razón de tales elementos.*" Al respecto, en el sector de servicios para automóviles (clase 37), el término "FAST" significa "rápido" en español y funciona como un prefijo débil, alusivo y descriptivo que indica la rapidez en la prestación del servicio. Al ser un vocablo básico en inglés adoptado por el comercio, no puede ser monopolizado por ningún competidor. Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir el plano figurativo. Al respecto, deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. En tal sentido, vemos que las etiquetas de las marcas en pugna son disímiles y con tipografías distintas que, en conjunto, dejan una impresión muy diferente: -----



0895

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 897 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13572/2018, A NOMBRE DE ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO. -----

Asunción, 07 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO en contra de la Resolución N° 897 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, se presenta el representante convencional de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 897 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, el representante convencional de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO expresó agravios; dictándose en fecha 15 de abril de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 08 de octubre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37 en base al registro de la marca oponente: FASTWASH Y ETIQUETA en clase 37; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... 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.../... Existe una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al producto propiamente dicho.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente por así corresponder en derecho."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO y manifiesta: *"(...) La denominación base de oposición se encuentra rechazada, por haber sido considerada de naturaleza genérica, debido a que la solicitante no puede pretender lograr la exclusividad de un nombre aislado de uso común.../... La solicitante ha demostrado su buena fe agregando tres palabras totalmente diferentes, es decir la marca oponente no tiene similitud alguna, entre las palabras "WASH" y "CAR" además del agregado "CHAPA Y PINTURA". Entonces, por todo lo manifestado no vemos que pueda existir una confusión entre ambas denominaciones, entendiendo también que el vocablo "FAST" es de uso común en la clase.../... La solicitud de registro FASTCAR CHAPA Y PINTURA cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta (...)"*. -----



Resolución N° **0895**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 897 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13572/2018, A NOMBRE DE ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO. -----

marca solicitada



marca oponente

FASTWASH

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen suficientes elementos diferenciadores, por ende, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----

Que, en conclusión, ambas marcas son diferentes, originales, distintivas una de otra, 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 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
RESUELVE**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 897 de fecha 10 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 "FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 13572/2018, solicitada a nombre de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

