

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON GONZALEZ.-----

Que, el oponente no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "VIDRIERIA LIDER " (solicitada en Clase 35) y "COMPANIA LIDER y etiqueta" (oponente de la clase 35).-----

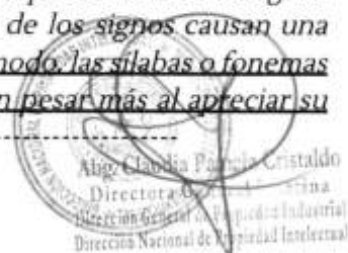
Que, en ese orden de ideas, si bien las denominaciones analizadas presentan cierta similitud al compartir el vocablo "LIDER", dicha coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que los signos deben ser apreciados en su conjunto. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por los vocablos "VIDRERIA LIDER", mientras que la marca oponente consiste en la denominación "COMPANIA LIDER y etiqueta", configurando cada una una impresión visual, fonética y conceptual diferenciada. En consecuencia, las diferencias existentes entre los restantes elementos que integran los signos permiten al consumidor distinguirlos y alejan la posibilidad de confusión directa o indirecta en el mercado:-----

VIDRERIA LIDER (marca solicitada), y

COMPANIA LIDER y etiqueta (marca oponente)

Que, se puede concluir con meridiania claridad que, las marcas en pugna VIDRERIA LIDER Y ETIQUETA (solicitada), y COMPANIA LIDER y etiqueta (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN ¹[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----



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

Resolución N°

0926

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDRIERIA LIDER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON GONZALEZ.

Asunción, 08 SEP 2018

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de WILLREY COMPANY S.A. en contra de la Resolución N° 1312 de fecha 13 de Julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Julio de 2018 se presenta el representante convencional de WILLREY COMPANY S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1312 de fecha 13 de Julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de Septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 23 de Noviembre de 2018, el representante convencional de WILLREY COMPANY S.A. expresó agravios; en fecha 17 de Diciembre de 2018 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 29 de Abril de 2020 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las marcas "VIDRIERIA LIDER" (marca solicitada) vs. "COMPAÑIA LIDER Y ETIQUETA" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, como también cuentan con diferencias en los servicios que pretenden proteger por un lado la marca solicitada limito los servicios de la clase 35; servicios prestados exclusivamente por una vidriería. (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)En resumidas cuentas, las marcas COMPAÑIA LIDER / VIDRIERIA LIDER son extremadamente confundibles entre sí, por lo que el público consumidor inmediatamente las asociaría como si fueran propiedad de una misma persona, es decir, como si ambas tuvieran un mismo origen y por tanto gozaran de una misma calidad. Se causa la impresión de que la marca pedida es una división o un servicio más ofrecido por mi representada, parte de su familia de marcas, situación que no es real y que la Autoridad debe evitar. De las conclusiones del Inferior deducimos que el mismo ha errado en forma abismal en el caso de autos, ya que los fundamentos expuestos en la resolución por el vertida son insuficientes y además no se ajustan a derecho ni a la realidad. Resulta imposible creer que el Sr. Director haya desconocido el principio general y reconocido en materia marcaria que dice que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada.(...)"

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

Resolución N° **0926**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON GONZALEZ.-----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1312 de fecha 13 de Julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VIDRIERIA LIDER ", Clase 35, Expediente N° 49266/2016, solicitada a nombre de FELIX RAMON GONZALEZ.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDRIERIA LIDER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON GONZALEZ.-----

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "LIDER", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, la misma constituye una designación genérica o usual para el producto ha ser comercializado.-----

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

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, 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, 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 35** comprende: "Servicios prestados por un supermercado, tales como comercialización, venta, importación, exportación de bienes para el consumo, productos para el hogar, alimentos, artículos de limpieza y afines, comprendidos en la clase 35. No se reivindican derechos sobre las palabras que no forman parte de la denominación. Se reivindican los colores tal como se observan en la etiqueta adjunta.-"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 35** para: "Servicios comprendidos en la clase 35, servicios prestados exclusivamente por una vidriería, importación, exportación y comercialización de vidrios para la vivienda, como así también para autovehículos.-----

En este sentido, si bien ambas coberturas se encuentran comprendidas en la misma clase internacional, ello no implica por sí solo que los servicios resulten idénticos o relacionados, puesto que se encuentran orientados a **ámbitos comerciales claramente diferenciados**. Por un lado, la marca oponente se encuentra vinculada a la actividad propia de un **supermercado**, destinada principalmente a la comercialización de productos de consumo, alimentos, artículos para el hogar y de limpieza; mientras que la marca solicitada se circunscribe específicamente al **rubro de la vidriería**, comprendiendo la importación, exportación y comercialización de vidrios destinados a viviendas y autovehículos. En consecuencia, la naturaleza, finalidad y ámbito de comercialización de los servicios amparados por cada signo presentan diferencias suficientes para que el consumidor pueda distinguirlos y asociarlos con distintos orígenes empresariales. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **VIDRERIA LIDER** en la clase 35 y la marca oponente **COMPANIA LIDER** registrada en las clases 35.-----


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

Resolución N° **0927**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1094 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGERA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71629/2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones, debe tenerse presente que el mismo debe realizarse desde una visión de conjunto, conforme a la regla general del derecho marcario, evitando desmembraciones artificiales y procurando determinar si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese sentido, corresponde a esta instancia administrativa establecer si los signos en cuestión pueden ser confundidos en el mercado, a partir de un análisis efectuado desde la perspectiva de los consumidores. -----

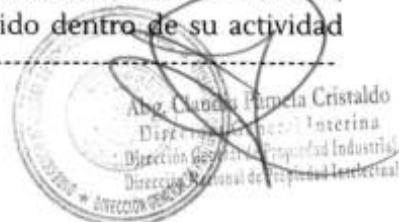
Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas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

AGERA	(solicitada), y
AGERAR	(base de rechazo)

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, la marca solicitada "AGERA" se encuentra compuesta por tres sílabas, "A-GE-RA", mientras que la marca antecedente "AGERAR" se encuentra integrada por tres sílabas, "A-GE-RAR". Si bien ambos signos presentan coincidencia en su estructura inicial, la diferencia existente en su terminación modifica el sonido final de las denominaciones, generando una variación perceptible en su pronunciación y sonoridad. En consecuencia, consideradas las marcas en su impresión de conjunto, las diferencias señaladas resultan suficientes para distinguirlas desde el punto de vista fonético, no advirtiéndose un grado de semejanza susceptible de generar confusión o asociación en el público consumidor.-----

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

Asimismo, conforme se manifiesta en el escrito de expresión de agravios, la firma GLYMAX PARAGUAY S.A. ya cuenta con derechos registrales sobre el vocablo "AGERA", correspondiendo señalar como antecedente el Registro N° 541274, en la clase 01, correspondiente a la marca "AGERA PLUS". En consecuencia, dicho antecedente resulta relevante a los efectos del presente análisis, toda vez que evidencia que el vocablo "AGERA" ya forma parte de la esfera de protección marcaria de la misma titular, constituyendo un elemento que ha sido previamente incorporado y reconocido dentro de su actividad comercial.-----



Resolución N° **0927**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1094 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGERA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71629/2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

Asunción, **08 SEP 2023**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.**, contra la Resolución N° 1094 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 **GLYMAX PARAGUAY S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1094 de fecha 12 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 22 de Octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, el representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de Enero de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "AGERA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase . que habiéndose realizado la búsqueda de antecederjes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "A GERAR", registrada con el número 417734 en fecha 11 de Diciembre de 2015 a favor de DUTRIEC 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: "(...)Por otro lado, en lo que respecta al plano conceptual, la marca solicitada por mi comitente "AGERA" se trata de un término sueco, que proviene a su vez del latín "ago, ágere, - egi - actum", (de ahí se derivan agente, agenda, ágil, agitar) y es un verbo que traducido al español significa actuar / hacer / obrar / proceder / acción; mientras que la marca "A GERAR" considerada como base del presente rechazo, primeramente cuenta con la palabra de A que en portugués significa 'para', seguida de la denominación 'GERAR' que también tiene origen portugués y que traducida al español significa generar / concebir / engendrar / producir, por lo que en su conjunto la marca "A GERAR" se traduce como: "PARA PRODUCIR", es decir que el sentido de la marca base del rechazo es que se trata de un producto utilizado para producir, para generar, para engendrar o para concebir algo. Por tanto, la marca antecedente es de hecho (y de derecho) una MARCA ESLOGAN o de FRASE COMERCIAL(...).-----

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

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

Resolución N°

0927

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1094 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGERA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71629/2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

Que, si bien es cierto que la marca solicitada fue presentada para distinguir productos de la clase 05, mientras que los registros previamente obtenidos por la firma solicitante corresponden a las clases 01, no puede perderse de vista que la cobertura de la presente solicitud se encuentra expresamente limitada a **"Exclusivamente insecticidas, herbicidas y fungicidas, comprendidos en la clase 05 (CINCO)"**. En ese sentido, la especificidad de los productos solicitados permite delimitar claramente el ámbito de protección pretendido, encontrándose además vinculados con la actividad comercial desarrollada por la solicitante bajo el signo **"AGERA PLUS"**. Por tanto, la presente solicitud puede ser entendida como una extensión de la protección de un signo que ya identifica productos de la titular, sin que ello implique, por sí solo, la existencia de un riesgo de confusión con la marca antecedente analizada.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1094 de fecha 12 de Septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"AGERA"**, clase 05, Acta N° 71629/2018 solicitada a nombre de **GLYMAX PARAGUAY S.A.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0928**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1445 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALASKA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 10853/2019, SOLICITADA POR VICSA SAFETY COMERCIAL 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. Atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la solicitud de registro de la marca "ALASKA", ha sido presentada para cubrir: "Todos.-" de los servicios de la clase 09. En ese sentido la denominación está compuesta por el vocablo "ALASKA"¹, es el estado más extenso de los Estados Unidos.-----

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 sentido, si bien "ALASKA" constituye una referencia geográfica al estado de Alaska, Estados Unidos, no se advierte que dicha denominación mantenga una relación descriptiva directa e inmediata con la totalidad de los productos comprendidos en la clase 09. En efecto, el término no describe la naturaleza, calidad, características, finalidad ni procedencia de los productos reivindicados, por lo que, considerado en relación con dicha cobertura, reviste un carácter evocativo y no descriptivo. En consecuencia, no se configuraría el supuesto previsto en el artículo 2, inc. b), de la Ley N°1294/98.-----

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas* que: "(...)Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y ciudades (...)". 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska>

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>

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



Resolución N°

0928

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1445 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALASKA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 10853/2019, SOLICITADA POR VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA.-----

Asunción,

08 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA** contra la Resolución N° 1445 de fecha 11 de Noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1445 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 18 de Mayo de 2020, el representante convencional de **VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de Junio de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "ALASKA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas personas juridicas de derecho público las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas", Alaska, al noroeste de Canadá, es el estado más grande y menos poblado de los Estados Unidos. Es conocido por su terreno diverso de espacios abiertos, montañas y bosques, con fauna abundante y muchos pueblos pequeños. Es un destino para realizar actividades al aire libre, como el esquí, el ciclismo de montaña y el kayak. El enorme Parque Nacional Denali cuenta con el monte Denali (antiguamente llamado MoKinley), la cima más alta de América del Norte. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)"-----

Que, se agravia el apelante y expresa: "(...)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 tal sentido, expongo que mi mandante **VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA** es ampliamente reconocido en el mercado extranjero debido a la comercialización de su línea de productos de excelente calidad. En este sentido, manifestamos que la marca de mi mandante es ampliamente difundida por diversos medios, lo cual contribuye a su amplio reconocimiento en el mercado. Efectivamente, el indiscutible reconocimiento de mi mandante puede ser fácilmente comprobado por el Señor Director a través de su presencia web: Sitio web oficial de mi mandante <https://www.vicsa.cl/> (...). -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° N° 1445 de fecha 11 de Noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Resolución N°

0928

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1445 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALASKA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 10853/2019, SOLICITADA POR VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1445 de fecha 11 de Noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ALASKA", clase 09, Acta N° 10853/2019, solicitada a nombre de **VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA**.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 725 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUNCIONAL Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL S.A. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "FUNCIONAL" fue presentada para cubrir productos de la Clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "calzado de protección contra los accidentes (calzado de seguridad)".-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, analizado el aspecto de la etiqueta, se observa que la marca solicitada se encuentra conformada por la denominación "FUNCIONAL", representada en letras mayúsculas, de estilo itálico y color negro, precedida por un elemento figurativo compuesto por una figura geométrica inclinada, también en color negro, que presenta un corte o espacio en su interior. El conjunto se dispone sin otros elementos denominativos o gráficos adicionales, configurando una impresión visual particular. -----

marca solicitada



Que, tanto la configuración gráfica de la etiqueta como la denominación "FUNCIONAL", apreciadas en su conjunto, posibilitan un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, puede afirmarse que el signo solicitado reviste carácter evocativo, pues no reúne los requisitos doctrinarios para ser calificado como genérico o descriptivo.-----

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 evoken también las mismas propiedades o características."-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0929

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 725 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUNCIONAL Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL S.A. -----

Asunción, 08 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAINCAL S.A., contra la Resolución N° 725 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Agosto de 2020, se presenta el representante convencional de MAINCAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 725 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 19 de Noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de Febrero de 2021, el representante convencional de MAINCAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de Marzo de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "FUNCIONAL y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", ". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. "(...).-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de MAINCAL S.A. y manifiesta que: "(...)los registros de FUNCIONAL van de la mano de la oferta de calzados de seguridad de dicha marca, lo que pone de manifiesto la presencia cada vez más extendida de dicha denominación. Basta con colocar el término FUNCIONAL en el buscador de Internet para percibir como todos los resultados se refieren a los calzados de seguridad que fabrica y vende Maincal 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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FUNCIONAL" resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

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

Resolución N°

0929

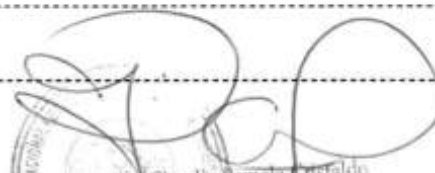
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 725 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUNCIONAL Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL S.A.

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 725 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "FUNCIONAL", Clase 09, Expediente N° 51790/2019, solicitada a nombre de MAINCAL S.A.
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**


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

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1095 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VISION TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54816/2019, SOLICITADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS. -----

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 **"VIZZION"** registrada en la clase 09 y la solicitud de registro de la marca **"VISION TV"** en la clase 09, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos productos intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada **"VISION TV"** es muy semejante a la marca registrada **"VIZZION"**, como se puede apreciar a continuación: —————

VISION TV (marca solicitada) y,

VIZZION (marca base de rechazo)

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, y además de la coincidencia de clases señalada, corresponde confrontar la marca solicitada **"VISION TV"** con la marca base de rechazo **"VIZZION"**, de cuyo análisis se advierten semejanzas relevantes. En el aspecto ortográfico y fonético, ambas presentan una marcada similitud en la expresión **"VISION"** y **"VIZZION"**, diferenciándose la solicitada únicamente por la incorporación del elemento **"TV"**. En este sentido, dicha adición no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza existente, máxime cuando el elemento predominante de la marca solicitada mantiene una estrecha similitud con la marca antecedente. Por consiguiente, consideradas en su impresión de conjunto, los signos presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión. —————

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

Que, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan productos de la misma clase. La solicitada "VISION TV" pretende su registro en la clase 09 para los servicios: "Todos los productos comprendidos en la Clase 09 (CLASE NUEVE)."; mientras que la marca base de rechazo "VIZZION" se encuentra registrada en la clase 09 para los servicios: "Todos".

Resolución N° **0930**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1095 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VISION TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54816/2019, SOLICITADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS. -----

Asunción, **08 SEP 2020**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FADI CHAHINE EL KASSIS** en contra de la Resolución N° 1095 de fecha 12 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Diciembre de 2020, se presenta el representante convencional de **FADI CHAHINE EL KASSIS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1095 de fecha 12 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 21 de Enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de Abril de 2021, el representante convencional de **FADI CHAHINE EL KASSIS** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de Junio de 2021.-----

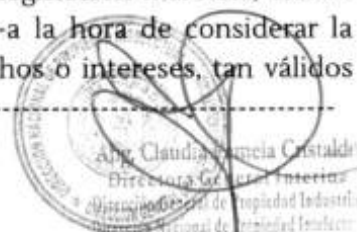
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "VISION TV" 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 "VIZZION", registrada con el número 471713 en fecha 9 de Octubre de 2018 a favor de RIGSTAR S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, la marca de mi mandante no solo se escribe de manera diferente, sino que es una MARCA COMPUESTA, que, analizada en su conjunto, presenta distintividad y se distingue suficientemente de la marca citada como antecedente. Que, es importante hacer notar en este punto que, como bien postula la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria, las marcas compuestas no deben ser reducidas a ninguno de los elementos que las componen, sino que, por el contrario, deben ser analizados en su conjunto. Por lo tanto, y siguiendo esta lógica, ponemos concluir que la marca "VISION TV" no es pasible de confusión con "VIZZION", teniendo en cuenta que las marcas presentan diferencias no solo en el plano denominativo sino también en el gráfico.(...)" ----

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. -----


Dra. Claudia Patricia Cristaldi
Directora General de Propiedad Industrial
Ministerio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0930

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1095 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VISION TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54816/2019, SOLICITADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS. -----

De la cobertura señalada, se advierte que tanto la marca solicitada "VISION TV" como la marca antecedente "VIZZION" pretenden amparar la totalidad de los productos comprendidos en la Clase 09, por lo que existe una coincidencia sustancial entre los ámbitos de protección de ambas marcas. En consecuencia, al encontrarse los signos destinados a identificar productos comprendidos dentro de la misma clase y con una cobertura coincidente, se configura una estrecha relación entre los ámbitos de protección enfrentados. En este contexto, atendiendo al significativo grado de coincidencia entre las coberturas, corresponde aplicar un mayor nivel de exigencia en el análisis de la distintividad de los signos confrontados. -----

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

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -----

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "VISION TV" no puede coexistir con la marca base de rechazo "VIZZION", con la cual presenta mayores semejanzas que diferencias en los aspectos visual y fonético, máxime considerando la similitud y naturaleza de los servicios que amparan ambas marcas. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1095 de fecha 12 de Agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "VISION TV", clase 09, Acta N° 54816/2019, solicitada a nombre de FADI CHAHINE EL KASSIS. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N°

0931

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

consideramos que con ese elemento sin ninguna duda el público consumidor se familiarizará e identificará con nuestra marca.(...)"-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA** (solicitada en clase 32) y la marca **YUKITA** (registrada en clase 29).-----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA"**, clase 32, con la marca oponente **"YUKITA"**, clase 29. -----

YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

YUKITA (marca oponente)

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada **"YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA"** frente a la marca oponente **"YUKITA"**, se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta longitud, estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente diferenciada.-----

Que, al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número*

Resolución N°

0931

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

Asunción,

08 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **HALTEN S.A.** en contra de la Resolución N° 683 de fecha 21 de Septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de Octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **HALTEN S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 683 de fecha 21 de Septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de Octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

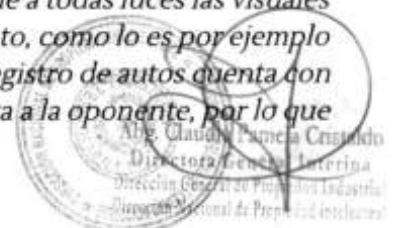
Que, en fecha 20 de Noviembre de 2023, el representante convencional de **HALTEN S.A.** expresó agravios; en fecha 23 de Febrero de 2024 el representante convencional de **BETECH S.R.L.** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 27 de Febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, debemos 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 diferente, como en este caso que nos ocupa. Que, cabe señalar que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca de la oponente. Por lo tanto la demanda deviene procedente.(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Asimismo, si bien la marca pedida es compleja, vale decir, se trata de una marca que se encuentra formada por varios elementos integrantes, uno de ellos actúa como principal y preponderante, el cual corresponde en estos autos a la palabra YUKO, dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, a más del hecho de que las palabras agregadas a continuación del vocablo que en las marcas enfrentadas es extremadamente similar son totalmente irrelevantes debido a que la primera de ellas, el vocablo DIGEST corresponde a una designación descriptiva, pues describe cualidades o características del producto, en tanto que la segunda de ellas, la palabra en guaraní YORADOR alude también a la cualidad de desintoxicar al organismo de ciertas sustancias o alimentos, es decir, también hace referencia a una designación descriptiva.(...)".-----

Que, contesta la expresión de agravios **BETECH S.R.L.** y, entre otros argumentos, expresa: "(...)Debemos considerar que tal como lo resolvió el a-quo del Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, no habrá riesgo de confusión y asociación por sus diferencias fonéticas, tenemos que a todas luces las visuales de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto, como lo es por ejemplo Yukita a YUKO Digest Yorador. Como ya lo hemos mencionado, la solicitud de registro de autos cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta, y totalmente distinta a la oponente, por lo que



Resolución N°

0931

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos que se detallan a continuación: YUKITA, Registro N° 545279, clase 29, para: *"Productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de patata, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*. Mientras que la presente solicitud YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA pretende su registro para amparar los productos comprendidos en la clase 32 tales como: *"Bebidas a base de yuyos, bebidas en polvo, mezclas de yuyos medicinales en polvo, bebidas a base de yuyos medicinales, bebidas con sabor a té no alcohólicas, comprendidas en la clase 32 Internacional de Niza (treinta y dos)"*.-----

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."*³ En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

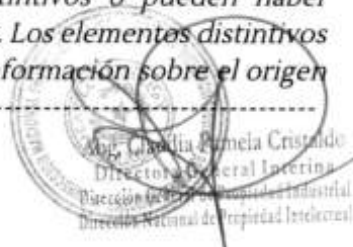
Que, tal como lo señala el solicitante, BETECH S.R.L. es titular en Paraguay de diversos registros marcarios que incorporan las denominación "YUKO", entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro N° 567935; YUKO carrulim, clase 33, Registro N° 567858; YUKO - DIGEST YORADOR (eslogan), clase 35, Registro N° 557497; HAKEMATE by YUKO, clase 5, Registro N° 591382. Que, este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L., circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común "YUKO" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios. -----

Que, respecto a la marca solicitada posee una "familia de marcas" con el vocablo "YUKO". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*⁴. -----

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*.

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0931

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)".-----

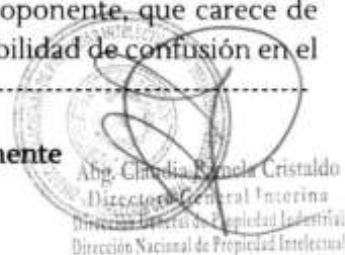
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese orden de ideas, como es sabido, la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada "YUKITA" recae sobre la denominación en su conjunto, sin que ello implique el otorgamiento de un derecho de exclusividad sobre las letras que individualmente conforman el vocablo (Y-U-K-I-T-A), el cual puede formar parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que les confieran una impresión de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada incorpora el término "DIGEST YORADOR", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA" no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusión. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una **marca mixta**, integrada por la denominación "YUKO - DIGEST YORADOR" y elementos gráficos y cromáticos particulares. En la parte superior se destaca la expresión "YUKO", representada en letras estilizadas de color blanco, incorporando en su diseño elementos gráficos que evocan hojas. Debajo de dicha denominación se encuentra la expresión "Digest Yorador", dispuesta en letras blancas sobre un recuadro de color verde y con una tipografía diferenciada. Asimismo, la composición presenta un fondo predominantemente de color amarillo ocre, generando un contraste visual con los elementos denominativos. En consecuencia, la combinación de los elementos denominativos, gráficos, tipográficos y cromáticos confiere a la marca solicitada una configuración visual propia y diferenciada respecto de la marca oponente, que carece de elementos gráficos y cromáticos, circunstancias que contribuyen a reducir la posibilidad de confusión en el público consumidor: -----

Marca solicitada



Marca oponente



DENOMINATIVA

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

Resolución N°

0931

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA" en la clase 32 y la marca "YUKITA" clase 29. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 683 de fecha 21 de Septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 12070/2022 a nombre de **BETECH S.R.L.**- -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° **0932**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12160/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA** (solicitada en clase 32) y la marca **YUKITA** (registrada en clase 29).-----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA**", clase 32, con la marca oponente "**YUKITA**", clase 29. -----

YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

YUKITA (marca oponente)

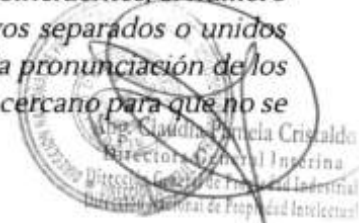
Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

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

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "**YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA**" frente a la marca oponente "**YUKITA**", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta longitud, estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente diferenciada.-----

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

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



Resolución N°

0932

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12160/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.,-----

Asunción, 08 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de HALTEN S.A. en contra de la Resolución N° 157 de fecha 09 de Marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Marzo de 2023 se presenta el representante convencional de HALTEN S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 157 de fecha 09 de Marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de Junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

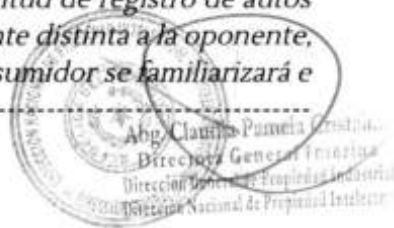
Que, en fecha 03 de Agosto de 2023, el representante convencional de HALTEN S.A. expresó agravios; en fecha 06 de Octubre de 2023 el representante convencional de BETECH S.R.L. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 14 de Octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al analizar las marcas en pugna: YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA (marca solicitada) vs YUKITA (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables. Que esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Niego categóricamente que la marca YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ (ESLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en estos autos, sea un signo registrable pues, al ser muy similar y altamente asociable a la marca de mi mandante, invocada como base de esta oposición, la misma carece de los requisitos para el registro de marcas nuevas, ya que para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).(...)".-----

Que, contesta la expresión de agravios BETECH S.R.L. y, entre otros argumentos, expresa: "(...)Debemos considerar que tal como lo resolvió el a-quo del Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, no habrá riesgo de confusión y asociación por sus diferencias fonéticas, tenemos que a todas luces las visuales de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto, como lo es por ejemplo Yukita a YUKO, la evolución del Tereré. Como ya lo hemos mencionado, la solicitud de registro de autos cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta, y totalmente distinta a la oponente, por lo que consideramos que con ese elemento sin ninguna duda el público consumidor se familiarizará e identificará con nuestra marca.(...)".-----


Abg. Claudia Pasmela Cristóbal
Directora General Propiedad Industrial
Dirección General Propiedad Industrial
Gobierno Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12160/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.,-----

compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles". Mientras que la presente solicitud YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA pretende su registro para amparar los productos comprendidos en la *clase 32* tales como: *"Bebidas a base de yuyos, bebidas en polvo, mezclas de yuyos medicinales en polvo, bebidas a base de yuyos medicinales, bebidas con sabor a té no alcohólicas, comprendidas en la clase 32 Internacional de Niza (treinta y dos)".*-----

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."*³ En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

Que, tal como lo señala el solicitante, **BETECH S.R.L.** es titular en Paraguay de diversos registros marcarios que incorporan las denominación **"YUKO"**, entre ellos: **YUKO TERE BAR**, clase 43, Registro N° 567935; **YUKO carrulim**, clase 33, Registro N° 567858; **YUKO La evolución del tereré (eslogan)**, clase 35, Registro N° 557497; **HAKEMATE by YUKO**, clase 5, Registro N° 591382. Que, este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L., circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común **"YUKO"** no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios. -----

Que, respecto a la marca solicitada posee una "familia de marcas" con el vocablo **"YUKO"**. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*⁴. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA"** en la clase 32 y la marca **"YUKITA"** clase 29.-----



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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0932

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12160/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)".-----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: **"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."** En ese orden de ideas, como es sabido, la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada "YUKITA" recae sobre la denominación en su conjunto, sin que ello implique el otorgamiento de un derecho de exclusividad sobre las letras que individualmente conforman el vocablo (Y-U-K-I-T-A), el cual puede formar parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que les confieran una impresión de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada incorpora el término "LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA" no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusión. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta, integrada por la denominación "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ" y elementos gráficos y cromáticos particulares. En la parte superior se destaca la expresión "YUKO", representada en letras estilizadas de color blanco, acompañada de elementos gráficos que evocan hojas y vegetación. Debajo de dicha denominación se ubica la expresión "La evolución del tereré", igualmente en color blanco y con una tipografía diferenciada. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo predominantemente verde, generando una composición visual característica. En consecuencia, la combinación de los elementos denominativos, gráficos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia de conjunto propia y diferenciada respecto de la marca oponente, que carece de elementos gráficos y cromáticos, circunstancias que contribuyen a reducir la posibilidad de confusión en el público consumidor: -----

Marca solicitada



Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos que se detallan a continuación: YUKITA, Registro N° 545279, clase 29, para: **"Productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de patata, jaleas, confituras,**

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

Resolución N°

0932

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12160/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

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

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 157 de fecha 09 de Marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 12160/2022 a nombre de **BETECH S.R.L.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0933**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 597 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REGENERIST", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 14/16902, SOLICITADA POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. -----

Que, la denominación "REGENERIST" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador internacional, tampoco proporciona información sobre las características de los productos sobre los que pretende la protección. Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".---

Que, la 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. De igual manera, se considera que un signo es descriptivo, si el significado del mismo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados, sucede cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. -----

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

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

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



Año: Claudio Pineda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0933**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 597 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REGENERIST", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 14/16902, SOLICITADA POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. —————

Asunción, **08 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** contra la Resolución N° 597 de fecha 22 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 4 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 597 de fecha 22 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. —————

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

Que, el representante convencional de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** expresa agravios en fecha 28 de agosto de 2018. Por providencia de fecha 1 de febrero de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. —————

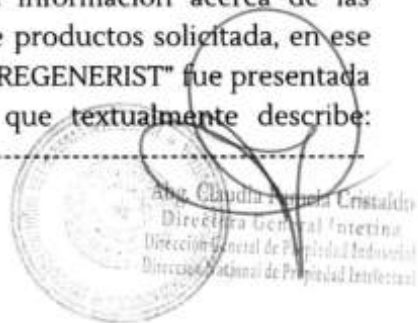
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "REGENERIST" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio(...)". —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "REGENERIST" sea genérica; por el contrario, "REGENERIST" es una marca evocativa para la clase 3 .../... En segundo lugar, cabe mencionar que mi mandante The Procter & Gamble Company tiene registrada en nuestro país la marca REGENERIST en la misma clase 3 por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma(...)". —————

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REGENERIST" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o si brinda información acerca de las características del producto. Para ello es necesario analizar la cobertura de productos solicitada, en ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "REGENERIST" fue presentada para cubrir productos de la clase 3 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Preparaciones para el cuidado de la piel, comprendidos en la clase 3." —————



Resolución N° **0933**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 597 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REGENERIST", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 14/16902, SOLICITADA POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. -----

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 o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus 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 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° 597 de fecha 22 de abril de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "REGENERIST", clase 03, Acta N° 14/16902, solicitada a nombre de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0934**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 872 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONSERRAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/23538, SOLICITADO POR GUAYAKI S.A. —————

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

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

MONSERRAT (solicitada), y

MONSERRAT Y ECLAIR (marca base de rechazo)

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

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

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae drásticamente al observar el resto de la conformación de la registrada, la que hace expresa referencia al nombre del titular de la marca registrada. Como se ha mencionado, existen diferencias en la longitud de las denominaciones. A este respecto, 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.*"² 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, la marca solicitada pretende el registro de su marca para la clase 30 para: "*Todos los productos*"; la marca antecedente posee el registro de su marca en la clase 30 para los productos: "*Todos*". Esta Dirección General considera relevante mencionar que la firma solicitante posee el registro de la marca "MONSERRAT" en la clase 32 para los productos: "*Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol*".

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°

0934

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 872 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONSERRAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/23538, SOLICITADO POR GUAYAKI S.A. -----

Asunción, 08 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GUAYAKI S.A.**, contra la Resolución N° 872 de fecha 1 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 4 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **GUAYAKI S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 872 de fecha 1 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2019, el representante convencional de **GUAYAKI S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de junio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "MONSERRAT" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MONSERRAT Y ECLAIR", registrada con el número 352463 en fecha 9 de Setiembre de 2011 a favor de LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR 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: "(...) Si bien resulta evidente que en el plano fonético y visual se presenta una situación de inconfundibilidad entre las denominaciones en pugna, ya que la composición (y en consecuencia las articulaciones) de los signos son disímiles, y por ende tendrán impactos diferentes en el consumidor; no obstante, es notoriamente reconocido por la doctrina, que la dimensión ideológica prepondera sobre las demás dimensiones, por ser justamente la percepción del consumidor la que se vería gravemente afectada en caso de acaecer la temida confusión .../... Resulta que tal es el presente caso, puesto que mientras que la marca antecedente -"MONSERRAT Y ECLAIR"- posee un contenido ideológico -al evocar el nombre comercial de la firma LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.; la marca solicitada por mi mandante carece de contenido ideológico alguno (...)"-----

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° **0934**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 872 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONSERRAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/23538, SOLICITADO POR GUAYAKI S.A. -----

bebidas a base de frutas y zumo de frutas y demás artículos comprendidos en la clase 32". Extremo que nos permite colegir que la presente solicitud constituye la pretensión de la firma solicitante de extender su registro para los productos de la clase 30. -----

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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la resolución N° 872 de fecha 1 de junio de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MONSERRAT", clase 30, Expediente N° 14/23538, solicitada a nombre de GUAYAKI S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. -----


Abg. Cecilia Pamela Cristallo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0935**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1570 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA HOLANDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/51662, SOLICITADO POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "**HOLANDA**" registrada en la clase 30 y la solicitud de registro de la marca "**LA HOLANDA**" en la clase 30, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos productos intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada "**LA HOLANDA**" es muy semejante a la marca registrada "**HOLANDA**", como se puede apreciar a continuación: -----

LA **HOLANDA** (solicitada)

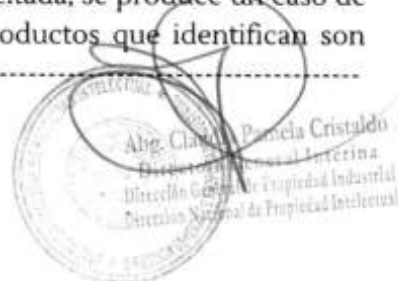
HOLANDA (marca base de rechazo)

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, al enfrentar la marca solicitada "**LA HOLANDA**" frente a la marca base de rechazo "**HOLANDA**" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten íntegramente el vocablo "**HOLANDA**", el cual constituye el único elemento en la registrada. Se diferencian únicamente en la partícula "LA" presente en la marca solicitada. El elemento preponderante o protagónico tanto de la marca registrada como de la marca solicitada es "**HOLANDA**". -----

Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada 'LA HOLANDA' es sumamente parecida a la marca registrada, la partícula "LA" de la marca solicitada no aporta la distintividad suficiente para evitar el riesgo de confusión. Esta Dirección General considera que el vocablo 'HOLANDA' es el vocablo protagonista o preponderante en las denominaciones de las marcas en pugna¹. De lo analizado se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre las marcas, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. -----

En cuanto a las coberturas de las marcas enfrentadas, la marca solicitada pretende el registro para los productos de la clase 30: "*Todos los artículos de la clase 30 entre ellos, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*"; la marca antecedente posee el registro de su marca en la clase 30 para los productos: "*Todos*". -----

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 30 sobre los cuales pretende el registro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen claramente que cuando una categoría amplia de productos de la marca anterior (en este caso, *todos los productos de la clase*) incluye totalmente a los productos específicos detallados por la marca posterior/solicitada, se produce un caso de "identidad total por inclusión". En ese sentido, al considerarse que los productos que identifican son idénticos, el nivel de exigencia de distintividad de los signos aumenta. -----



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

Resolución N° **0935**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1570 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA HOLANDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/51662, SOLICITADO POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. -----

Asunción, **08 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA.** contra la Resolución N° 1570 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1570 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 11 de marzo de 2019 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 11 de abril de 2019. Por providencia de fecha 20 de agosto de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "LA HOLANDA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HOLANDA", registrada con el número 375164 en fecha 22 de Enero de 2013 a favor de ARCOR S.A.I.C., 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: "(...)En primer lugar, note Señor Director General de la Propiedad Industrial que la marca solicitada por mi mandante difiere de la marca que se menciona como antecedente en la resolución cuestionada. Bien es sabido que es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas de forma arbitraria .../... Como puede apreciarse, la manera en que se presentan tanto una marca como la otra deja una impresión diferente en el consumidor. No basta con un hipotético riesgo de confusión entre la marca citada como antecedente en el presente rechazo y la marca que mi mandante intenta registrar, sino que debe existir un riesgo serio de confusión en la mente del público(...)" -----

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. -----


Aída Patricia Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0935**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1570 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA HOLANDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/51662, SOLICITADO POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. -----

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 las marcas son idénticas. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "LA HOLANDA" no podrá coexistir en el mercado, ya que es idéntica a la marca base de rechazo "HOLANDA", coincidiendo plenamente además en la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1214/18 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1570 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA HOLANDA", clase 30, Acta N° 14/51662, solicitada a nombre de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0936**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1692 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUCKY LADY'S CHARM", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 15/14493, SOLICITADO POR NOVOMATIC AG.-----

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 "LUCKY LADY'S CHARM" en la Clase 28 y la marca base de rechazo "LUCKY" registrada en la Clase 28. -----

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca solicitada "LUCKY LADY'S CHARM", se halla compuesta de dos elementos adicionales; LADY'S CHARM; diferenciándose la marca registrada que cuenta con solo un elemento principal "LUCKY". En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas: -----

LUCKY LADY'S CHARM (solicitada), y

LUCKY (marca base de rechazo)

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

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

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae drásticamente al observar el resto de la conformación de la marca solicitada. Como se ha mencionado, existen diferencias en la longitud de las denominaciones. A este respecto, 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.*"² En el presente caso, vemos que el hecho de compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "LUCKY LADY'S CHARM" pretende obtener la cobertura de los productos en la **clase 28**, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "*Aparatos destinados a casinos, específicamente mesas y ruedas para ruletas, entretenimientos de casino, dispositivos automáticos de apuestas y máquinas de azar, diseñados principalmente para explotación industrial en salas de juego y casinos, operen o no mediante la adjudicación de premios(...)*". Mientras que, la marca base de rechazo "LUCKY" posee el registro para productos de la **clase 28** del nomenclador internacional: "TODOS". Si bien las marcas amparan productos de la misma clase, por las diferencias en los aspectos visual y fonético mencionadas, esta Dirección General

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° **0936**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1692 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUCKY LADY'S CHARM", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 15/14493, SOLICITADO POR NOVOMATIC AG.-----

Asunción, **08 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NOVOMATIC AG, contra la Resolución N° 1692 de fecha 11 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 2 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de NOVOMATIC AG, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1692 de fecha 11 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de abril de 2018, el representante convencional de NOVOMATIC AG, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de octubre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "LUCKY LADY'S CHARM" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LUCKY", registrada con el número 323054 en fecha 25 de Agosto de 2009 a favor de ROLF DIETER KEMPER, 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: "(...)La denominación "LUCKY LADY'S CHARM" suena diferente a "LUCKY" .../... si bien contienen palabras en común, la marca de mi mandante es denominativa que la hace inconfundible con las marcas citadas como antecedente, razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que no existiendo identidad en la denominación, la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna .../... En segundo lugar, cabe agregar que la marca de mi mandante LUCKY LADY'S CHARM se encuentra limitada a los productos de la clase 28(...)".-----

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° **0936**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1692 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUCKY LADY'S CHARM", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 15/14493, SOLICITADO POR NOVOMATIC AG.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la resolución N° 1692 de fecha 11 de julio de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LUCKY LADY'S CHARM", clase 28, Expediente N° 15/14493, solicitada a nombre de NOVOMATIC AG.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0937**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 1516944, SOLICITADA POR SOUZA CRUZ S.A.-

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA" corresponde a un conjunto de palabras en el idioma inglés. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o si brinda información acerca de las características del producto. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 34, que textualmente describe: *"Cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas, artículos para el fumador"* -----

Que, al analizar el signo solicitado vemos que el término "FREE" presente al inicio de la denominación y al final de ella y en tamaño preponderante en la etiqueta solicitada informa de forma inmediata al consumidor acerca de características de los productos o hace una descripción directa de la naturaleza, ingredientes o cualidades de los productos a distinguir (en particular, en la clase 34 podría referirse a productos libres de nicotina o alquitrán); el vocablo "TASTE" significa "gusto" o "sabor" y hace referencia expresa acerca de la propiedad gustativa del producto; "3.0" será interpretado como una nueva versión o una nueva generación del producto. -----

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, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

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

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "FREE ITASTE 3.0 F FREE 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 por hallarse compuesta con una tipografía usual y en la misma se aprecia la preponderancia del vocablo "FREE", tal como puede notarse a continuación: -----

marca solicitada:



Resolución N° **0937**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 1516944, SOLICITADA POR SOUZA CRUZ S.A.-

Asunción, **08 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOUZA CRUZ S.A.** contra la Resolución N° 364 de fecha 07 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de **SOUZA CRUZ S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 364 de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 24 de agosto de 2017 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 17 de noviembre de 2017. Por providencia de fecha 08 de julio de 2020 esta Dirección llama a Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "FREE ITASTE 3.0 F FREE y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. -----

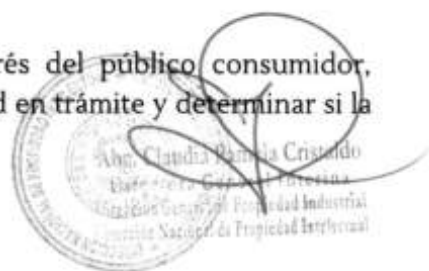
Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Que, la A-quo no detalla cuál de las tres taras de irregistrabilidad corresponden al caso de autos .../... mi parte considera que "FREE itaste 3.0 F FREE Y ETIQUETA" no caracteriza al concreto producto que se pretende proteger con la marca .../... Que, la denominación "FREE itaste 3.0 F FREE" Y ETIQUETA", solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENÉRICO, tal como erróneamente afirma el DIRECTOR de Marcas(...)" -----

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la



Resolución N° **0937**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 1516944, SOLICITADA POR SOUZA CRUZ S.A.-

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 el signo **"FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA"** debe ser considerado como una simple combinación de términos. Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo, sin aportar un distintivo o elemento 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 o servicio 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. Por lo tanto, la designación, al carecer de fuerza distintiva intrínseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente.--

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues 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° 364 de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA"**, clase 34, Acta N° 1516944, solicitada a nombre de **SOUZA CRUZ S.A.**-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0938**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLONIAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 46982/2015, SOLICITADA POR COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. -----

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 "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C." registrada en la clase 36 y la solicitud de registro de la marca "COLONIAL" en la clase 36, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos servicios intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada "COLONIAL" es muy semejante a la marca registrada "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C.", como se puede apreciar a continuación: -----

COLONIAL (marca solicitada)

AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C. (marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan servicios de la misma clase. La solicitada "COLONIAL" pretende su registro en la **clase 36** para los "Servicios prestados por una agencia inmobiliaria, tasaciones inmobiliarias, evaluación de bienes inmuebles, servicios de administradores de inmuebles, gerencia de bienes inmuebles, estimación de bienes inmuebles", mientras que la marca base de rechazo "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C." se encuentra registrada en la **clase 36** para "Servicios de seguros, de negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios". -----

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada pretende el registro de su marca para tasaciones, evaluación, administración, estimación de bienes inmuebles; la marca antecedente se encuentra registrada para los servicios de seguros, negocios financieros y monetarios y **negocios inmobiliarios**. Al contrastar la cobertura, se aprecia claramente la identidad/relación de los servicios amparados por la marcas enfrentadas. -----

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, a más de la igualdad de clases señalada, al enfrentar la marca solicitada "COLONIAL" frente a la marca base de rechazo "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C." se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten íntegramente el vocablo "COLONIAL", el cual constituye el único elemento en la solicitada. Se diferencian únicamente en los elementos "AGRICOLA - S.A.I.C." presentes en la marca antecedente. El elemento preponderante o protagónico de la marca registrada es "COLONIAL", que es el que tiene en común y constituye único elemento de la solicitada. -----

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

Resolución N° **0938**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLONIAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 46982/2015, SOLICITADA POR COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. -----

Asunción, **08 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Colonial Sociedad Anonima Inmobiliaria, Comercial e Industrial** contra la Resolución N° 528 de fecha 28 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de **Colonial Sociedad Anonima Inmobiliaria, Comercial e Industrial**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 528 de fecha 28 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de agosto de 2018 la representante convencional de **Colonial Sociedad Anonima Inmobiliaria, Comercial e Industrial** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de febrero de 2019. -----

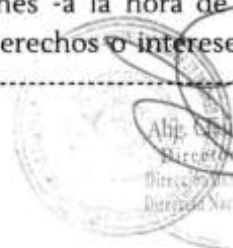
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "COLONIAL" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C.", registrada con el número 416419 en fecha 04 de noviembre de 2015 a favor de AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)La denominación "COLONIAL" suena diferente a "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C." en razón de que, si bien contiene una palabra en común, la marca de mi mandante es denominativa y cubre servicios específicos que la hace inconfundible con la marca citada como antecedente .../... Como puede apreciarse la forma en la que se presenta una con la otra es totalmente diferente, la marca solicitada es meramente denominativa y posee una sola palabra; en cambio la marca antecedente es una marca mixta que además es una marca compuesta, que aumenta aún más el grado de distinción(...)"*. -----

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. -----


Ally Cecilia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0938**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLONIAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 46982/2015, SOLICITADA POR COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. -----

indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe. -----

Que, la recurrente alega diferencias en el aspecto visual por la etiqueta de la marca registrada, no obstante, al cotejar la etiqueta con la denominación de la marca solicitada se verifica la preponderancia del término "COLONIAL", tal como se puede apreciar en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

COLONIAL
(DENOMINATIVA)

marca antecedente



Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -----

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "COLONIAL" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C.", con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los servicios comercializados por ambas. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 528 de fecha 28 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "COLONIAL", clase 36, Expediente. N° 46982/2015, solicitada a nombre de Colonial Sociedad Anonima Inmobiliaria, Comercial e Industrial -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

Resolución N° **0939**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SISTEMA S", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/52280, SOLICITADO POR STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**SISTEMA S**" en la Clase 9 y la marca base de rechazo "**T SYSTEMS**" Clase 9. -----

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca solicitada "**SISTEMA S**", y la marca base del rechazo; "**SYSTEMS T**"; se encuentran expresadas de diferente manera. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas:

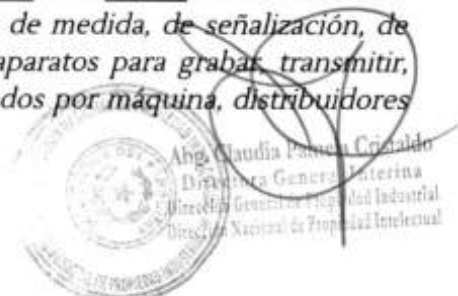
SISTEMA S	<i>(solicitada), y</i>
T SYSTEMS	<i>(marca base de rechazo)</i>

La marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo "SISTEMA" y la letra "S"; mientras que la marca antecedente se encuentra compuesta por la letra "T" y el vocablo del idioma inglés "SYSTEMS", al diferir en la composición de sus respectivas denominaciones también poseen una diferencia fonética. La marca solicitada se pronuncia: *sis-te-ma / e-se*; la marca registrada se pronuncia *te-sys-tems*. -----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "**SISTEMA S**" pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 9, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "*Disyuntores, cortacircuitos, interruptores, peras eléctricas (interruptores), tomas de corriente, enchufes y conectores (electricidad)*". Mientras que, la marca base de rechazo "**T SYSTEMS**" posee el registro N° 407405 renovada por el registro N° 565381 para productos de la clase 9 del nomenclador internacional: "*Aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, ópticos, de medida, de señalización, de control o de enseñanza (siempre que estén incluidos en la clase 9), aparatos para grabar, transmitir, procesar y reproducir audio, imágenes o datos, soportes de datos operados por máquina, distribuidores*".

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



Resolución N°

0939

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SISTEMA S", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/52280, SOLICITADO POR STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA.-----

Asunción, 08 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA.** contra la Resolución N° 79 de fecha 24 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de **STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA.**, e interpone Recurso Reconsideración y de Apelación en subsidio contra la Resolución N° 79 de fecha 24 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 24 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que no hizo lugar al recurso de reconsideración y concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de marzo de 2018, el representante convencional de **STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 8 de noviembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "SISTEMA S" 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 "T SYSTEMS", registrada con el número 391460 en fecha 26 de Diciembre de 2013 a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, 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 .../... Es importante destacar que las palabras "System" y "Sistema" se encuentran presentes en un gran número de marcas actualmente coexistiendo pacíficamente en la clase 9(...)"*-----

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


Abra Claudia Pamela Cristaldo
Ejecutiva General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0939**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SISTEMA S", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/52280, SOLICITADO POR STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA.-----

automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, equipos para procesamiento de datos y computadoras". Del análisis de coberturas se colige que existe cierta similitud en los productos amparados, no obstante, por las diferencias visuales y fonéticas mencionadas esta Dirección General considera que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, 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 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° 79 de fecha 24 de enero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SISTEMA S", clase 9, Expediente N° 15/52280, solicitada a nombre de **STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0940**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTRESS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1862066, SOLICITADA POR FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A.-----

Asunción, 08 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 620 de fecha 10 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 620 de fecha 10 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 07 de abril de 2022.-----

Que, en fecha 04 de septiembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.-----

CONSIDERANDO:

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

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

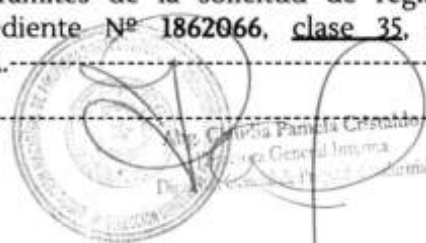
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 25 de noviembre de 2020.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 07 de abril de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

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

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **FORTRESS Y ETIQUETA**, Expediente N° **1862066**, clase 35, solicitada por FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **FORTRESS Y ETIQUETA**, Expediente N° **1862066**, clase 35, solicitada por FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 189 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEUTSCHES BIERHAUS Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 17910/2018, SOLICITADA POR GERMAN GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA. -----

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca prevista en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "DEUTSCHES BRAUHAUS" es la combinación de dos vocablos en alemán. La expresión "Deutsches" proviene del idioma alemán, el cuál significa "alemán", "Brauhaus", que significa "cervecería". Por tanto, DEUTSCHES BRAUHAUS se traduce directamente como "cervecería alemana". -----

Además, la marca solicitante se encuentra constituida por una etiqueta como se observa a continuación: -----



Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DEUTSCHES BRAUHAUS Y ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "DEUTSCHES BRAUHAUS Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 43, que textualmente describe: *"...Servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de bar, comprendidos en la clase 43 (CUARENTA Y TRES) del Decreto N° 8562 del año 2012."* -----

Recordemos que la denominación solicitada es "DEUTSCHES BRAUHAUS Y ETIQUETA" o su traducción "cervecería alemana", para cubrir servicios comprendidos dentro de la clase 43. De ello se colige



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

Resolución N°

2941

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 189 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEUTSCHES BIERHAUS Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 17910/2018, SOLICITADA POR GERMAN GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA. -----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GERMAN GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA, contra la Resolución N° 189 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de GERMAN GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Resolución N° 189 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 2 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de julio de 2019, el representante convencional de GERMAN GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. 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. Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."* "Deutsches Brauhaus" significa, "cervecería alemana", el cual sería genérico para la clase. El Aguila inserta en la parte inferior del escudo de la etiqueta, pertenece al "Escudo de armas de la República Federal de Alemania", por el cual es una prohibición como uso del Estado Alemán. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *"DEUTSCHES BRAUHAUS y etiqueta" es una marca evocativa para la clase 43... y en consecuencia no puede considerarse incurso en la prohibición del Art. 2 de la Ley 1294 de Marcas./...la marca de mi mandante no puede ser considerada desde ningún punto de vista una marca genérica, más aún, cuando se ha obviado por completo el hecho de que la marca de mi mandante es una marca mixta, es decir, la denominación DEUTSCHES BRAUHAUS se expone junto a los elementos gráficos que le otorgan suficiente novedad y distintividad./ ...la etiqueta está compuesta por la denominación DEUTSCHES BRAUHAUS, escrita en letras características. En el centro de esta se observan dos manos brindando. Más aún, a fin de dar mayor viabilidad a su marca, mi mandante no ha reivindicado derechos sobre los colores, la bandera y el escudo... (...)"* -----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 189 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEUTSCHES BIERHAUS Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 17910/2018, SOLICITADA POR GERMAN GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA. -----

que, la solicitud de autos define al servicio que pretende identificar, por tanto, debe ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. b) del Art. 2. -----

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

Que, 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."* -----

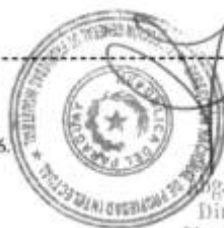
Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: *"(…)No podrán registrarse como marcas: …/… los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"* -----

Que, 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° 189 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DEUTSCHES BIERHAUS Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 17910/2018, solicitada a nombre de GERMAN GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.



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

Resolución N° **0942**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32651/2018, SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR. -----

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 "FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (Clase 35) y la marca registrada "FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS" (Clase 44). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "FLORARTE" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "FLOR ARTE" reproduce íntegramente la expresión "FLORARTE", con la incorporación de "EMOCIONES QUE FLORECEN", 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 los slogans en la marca solicitante "EMOCIONES QUE FLORECEN" y en la marca antecedente "EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS" introduzcan un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación. -----

FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (marca solicitante), y
FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS (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 "FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN" pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 35, específicamente de: "*Servicios de importación, exportación y comercialización de flores naturales y flores secas usadas en la decoración de canastas de desayuno; de coronas de flores; servicios de decoración de eventos; publicidad; gestión de negocios comerciales; compendidos en la Clase 35.*". Por su parte, la marca base de rechazo "FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS" posee la cobertura de "*Los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la Horticultura, y la silvicultura, así también los servicios relacionados con el cultivo de plantas, tales como jardinería. Los servicios relacionados con el arte floral, tales como arreglos Florales y los servicios prestados por jardineros paisajistas comprendidos en la clase 44 (cuarenta y cuatro).*" - "los servicios de la clase 44 del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas casi idénticas y, 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



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

Resolución N°

0942

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32651/2018, SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR. -----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR, contra la Resolución N° 413 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 2 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 413 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 14 de octubre de 2019, el representante convencional de GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de diciembre 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 "FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS (SLOGAN)", registrada con el número 481089 en fecha 17 de abril de 2019 a favor de Rodrigo Augusto Perez Bogado, 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: "(...) el cotejo entre dos marcas SLOGANS no puede equipararse de ninguna manera con el cotejo entre dos marcas de fantasía. En el presente caso, si bien tienen en común fonéticamente las primeras palabras "FLOR ARTE" y "FLORARTE" todas las demás palabras que integran el conjunto son diferentes gramatical y fonéticamente impresionando en el público consumidor como perfectamente distinguibles entre sí y por ende capaces de coexistir pacíficamente./ ... son servicios muy diferente e incluidos en clases también diferentes. Esta última más bien se refiere al cultivo de plantas mientras que la primera es una florería, comercialización de flores y decoraciones./ Las palabras ...TRANSMITIR SENTIMIENTOS aleja cualquier similitud que pudiera existir con la marca solicitada por mi parte que dice: EMOCIONES QUE FLORECEN, haciendo nuevamente alusión a las flores, ya que tal es el ramo de mi negocio. (...) " -----

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

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

Resolución N°

0942

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32651/2018, SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR. -----

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 la resolución recurrida*.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 413 de fecha 12 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 32651/2018, solicitada a nombre de GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32651/2018, SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR. -----

consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

Que, además, ambas marcas cuentan con logotipos característicos que presentan bastante similitud. --

Marca solicitante



marca base del rechazo



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

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

Que, 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

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

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



Resolución N° **0943**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 153 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10773/2019, SOLICITADO POR ALDO FLORENTÍN ACOSTA DUARTE. -----

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 "ALEX Y ETIQUETA" y la marca oponente "ALEX S.A. Y ETIQUETA". -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "ALEX Y ETIQUETA" y la marca oponente "ALEX S.A. Y ETIQUETA", cabe resaltar que las denominaciones no resultan confundibles desde una apreciación integral, sucesiva y de conjunto, pues presentan diferencias sustanciales en su estructura denominativa, extensión, composición silábica, elemento inicial, pronunciación, significado conceptual y configuración gráfica. La coincidencia parcial en el segmento inicial "ALEX" no puede ser considerada aisladamente ni resultar apropiable con carácter exclusivo, debiendo prevalecer la impresión general que cada signo produce en el consumidor. La denominación solicitada "ALEX Y ETIQUETA" constituye una expresión compuesta, dotada de un significado conceptual propio, mientras que "ALEX S.A. Y ETIQUETA" configura una denominación cuya estructura y percepción global son sustancialmente diferentes. En consecuencia, la coexistencia de ambos signos no resulta susceptible de generar un riesgo cierto de confusión o asociación empresarial. -----

ALEX Y ETIQUETA (marca solicitada), y

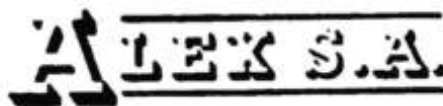
ALEX S.A. Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada y la solicitada poseen etiquetas que están compuestas de elementos textuales y gráficos característicos. En síntesis, al comparar las marcas en pugna en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

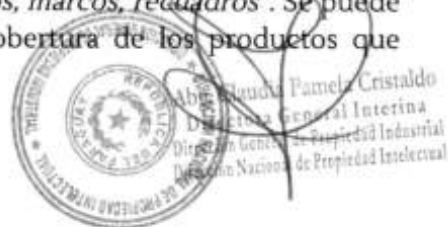
Marca solicitada



Marca oponente



Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "ALEX S.A. Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase del nomenclador internacional 35: "...Una marca para distinguir los servicios de la clase 35, referentes a importación, exportación, representación, distribución y comercialización de automotores, repuestos y accesorios para los mismos" mientras que la marca en trámite de registro "ALEX Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35: "...Comercialización, venta de vidrios, marcos, recuadros". Se puede observar que ambas marcas se encuentran limitadas en cuanto a la cobertura de los productos que



Resolución N° **0943**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 153 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10773/2019, SOLICITADO POR ALDO FLORENTÍN ACOSTA DUARTE. -----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALEX S.A.**, contra la Resolución N° 153 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de **ALEX S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 153 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 1 de agosto de 2022, el representante convencional de **ALEX S.A.**, expresó agravios; dictándose en fecha 6 de septiembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, y en fecha 26 de mayo de 2025, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante 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 realizar el cotejo de las marcas en pugna "ALEX" (marca solicitada) vs. "ALEX S.A." (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideológico. Esta dirección considera relevante mencionar que existen marcas registradas que llevan insertas en su denominación la raíz o como parte de la denominación la partícula "ALE" en la clase 35, y todas ellas se encuentran coexistiendo pacíficamente./... es posible apreciar que los servicios que pretenden identificar son diametralmente opuestos y por tanto, esta Dirección considera que no existirá riesgo de confusión y/o asociación de marcas por el público consumidor./Que, esta Dirección considera que la marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y originalidad. (...)". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Antes que nada, es falso que las marcas en pugna posean ELEMENTOS DIFERENCIADORES. Como puede apreciarse, la marca solicitada por la adversa es CASI IDÉNTICA a la marca REGISTRADA por mi mandante. En efecto, la marca solicitada por el Señor ALDO FLORENTÍN ACOSTA DUARTE, claramente el único signo distintivo de las marcas contrastadas es ALEX: para el contraste entre ambas no se debe considerar ni SA (que forma parte de la marca de mi mandante) ni las demás leyendas que acompañan a la etiqueta cuyo registro se solicita. (...)". -----

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


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

Resolución N°

0943

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 153 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10773/2019, SOLICITADO POR ALDO FLORENTÍN ACOSTA DUARTE. -----

protegen. Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y características, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y a su destinatario. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares. -----

Que, tras una búsqueda en el sistema informático de la institución, se puede verificar que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresión, tales como **ALEX PUBLICIDAD**, clase 35, Registro N° 479047, **FARMA ALEX**, clase 35, Registro N° 461154, coexistiendo pacíficamente con las marcas oponentes, circunstancia que evidencia que el vocablo "ALEX" no puede ser objeto de apropiación exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoración de la distintividad debe recaer sobre la configuración global de cada signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. -----

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. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 153 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**ALEX Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° **10773/2019**, solicitada a nombre de la firma **ALDO FLORENTÍN ACOSTA DUARTE**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

Resolución N°

0944

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 29570/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "SATA" Clase 11 y la marca mixta base de rechazo "SATE" Clase 11.-----

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

SATA (solicitada), y

SATE (marca base de rechazo)

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el solicitante de autos APEX BRANDS INC. es titular de los siguientes registros de la marca "SATA", clase 08, bajo el N° 591171; clase 08, bajo el N° 546398; clase 09, bajo el N° 499330, clase 37, bajo el N° 499330; clase 25, bajo el N° 499229; clase 20, bajo el N° 499045; clase 06, bajo el N° 499044. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

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

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

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



Resolución N°

0944

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 29570/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APEX BRANDS, INC.**, contra la Resolución N° 97 de fecha 8 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 9 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **APEX BRANDS, INC.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 97 de fecha 8 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 9 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, el representante convencional de **APEX BRANDS, INC.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 8 de enero de 2021. -----

CONSIDERANDO:

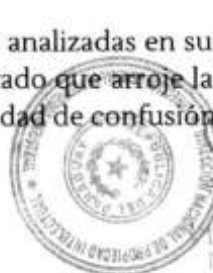
Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SATE" registrada con el número 413030 en fecha 14 de agosto de 2015 a favor de YING TSENG CHIEH. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*-----

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

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

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

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


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

Resolución N°

0944

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 29570/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 97 de fecha 8 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SATA", clase 11, Expediente N° 29570/2019, solicitada a nombre de APEX BRANDS, INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N°

0945

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYPEAK Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V. -----

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 mixta "SKYPEAK" Clase 9 y la marca denominativa base de rechazo "SKYPE" Clase 9. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que las primeras cinco letras de la marca solicitada "SKYPEAK" reproduce en el mismo orden, el vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "SKYPE". No obstante, la marca solicitante adhiere el prefijo "AK", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente más extensa. Mientras que "SKYPE" se compone de una sola sílaba, "SKYPEAK" presenta una estructura fonética más extensa y elaborada al articularse en dos vocablos. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación de la solicitada está conformada por dos vocablos unidos del idioma inglés: "SKYPEAK", que significa "cima del cielo o pico del cielo", lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa "SKYPE" un nombre de fantasía que hace referencia a un programa de internet que sirve para hacer llamadas, videollamadas y chats de texto gratis con otras personas en todo el mundo a través de la red. -----

SKYPEAK

(solicitada), y

SKYPE

(marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy distintivas que las hacen más inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de marca en cuestión, vemos que le otorga un carácter propio y distintivo: -----

Marca solicitada




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

Resolución N°

0945

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYPEAK Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V. -----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V., contra la Resolución N° 1160 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1160 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 5 de marzo de 2021, el representante convencional de VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 4 de mayo de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SKYPE", registrada con el número 381046 en fecha 31 de mayo de 2013 a favor de MICROSOFT CORPORATION, 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: "(...) mi representada es la única titular legítima de la marca "SKYPEAK" y etiqueta, contando con varios registros concedidos y solicitudes en trámites.../...se puede notar la amplia diferencia entre los productos que cubre la marca antecedente y la de mi cliente, por ende, no pueden ser consideradas como disímiles, puesto que cubren productos diferentes en el mercado, ya que la solicitud de mi titular cubre productos específicos... mientras que los productos que cubre la marca antecedente son programas de cómputo que permiten realizar tareas en un sistema informático. En otras palabras, debido a poseer naturalezas totalmente diferentes, los productos de las dos marcas se utilizan para satisfacer diferentes necesidades. (...)". -----

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


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

Resolución N°

0945

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYPEAK Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V. -----

especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos están clasificados en la misma clase NCL 41(...).-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*². 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."*³. -----

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° 1160 de fecha 27 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SKYPEAK" Y ETIQUETA, clase 9, Expediente N° 40885/2019, solicitada a nombre de VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYPEAK Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V. -----

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, 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 "SKYPE" posee el registro N° 569665 en la clase 9 con la siguiente descripción de productos: *"...Software informático, a saber, software para la transmisión, grabación, reproducción, visualización, organización, gestión, manipulación y revisión de mensajes, textos, imágenes, archivos, audio, videos y contenidos audio-visuales y otros datos relativos a la facilitación de las comunicaciones entre dos o múltiples usuarios a través de redes informáticas, redes de comunicación y la red mundial de información; herramientas de desarrollo de software informático; Software informático para su uso como una interfaz de programación de aplicaciones (application programming interface (API); dispositivos inalámbricos, habilitados con Bluetooth y bus de serie universal (universal serial bus (USB)) para las comunicaciones es decir, teléfono, equipos portátiles, auriculares, altavoces, microfono, audifono, cámara web y cámaras de videos,, "Clase 09. (NUEVO), del Decreto Reglamentario No. 16.939/02."*, mientras que la marca en trámite de registro "SKYPEAK Y ETIQUETA" solicita en la misma clase la cobertura de: *"...Productos para uso con computadoras y con equipos portatil para oficina y negocios, a saber, estuches para transportar computadoras personales (notebook); estuches y receptaculos específicamente accesorios para transportar computadoras portatiles; mochilas específicamente accesorios para transportar computadoras; estuches, cubiertas, receptáculos, bolsas, bolsas para transportar, bolsas protectoras, bolsas de mano, fundas, todos los accesorios específicamente para transportar computadoras personales (notebook). Ordenadores portatiles conocidos como tablets o tabletas electronicas; telefonos celulares, smartphones y accesorios para telefonos celulares como fundas, clips, bolsas, microfonos, audifonos, cargadores para baterias, adaptadores de energia, carcasas o fundas, power bank (baterias portatiles), comprendidos en la clase 09 (NUEVE)."*. 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. -----

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

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°

0946

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 884 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 59445/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus límites en las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 2° de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que consistan enteramente en el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus características, finalidad, destino o modalidad de prestación.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señala cuanto sigue: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)"*. Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un término descriptivo y carente de fuerza distintiva, que refiere de manera directa y evidente a las características funcionales de sus productos. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares. -----

Que, en el caso de autos, la denominación **RICA Y ETIQUETA**, analizada en relación con los productos comprendidos en la clase 32, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislación marcaria.-----

Que, el vocablo **"RICA"** es un adjetivo calificativo de uso corriente en el idioma español que, al aplicarse al sector de las bebidas, es comprendido de forma directa por el público consumidor como una alusión a la exquisitez, buen sabor o excelente calidad del producto, transmitiendo un mensaje netamente laudatorio y descriptivo. En consecuencia, dicho elemento carece de la fuerza distintiva necesaria por sí solo, ya que no permite al consumidor identificar un origen empresarial específico, sino que resalta una característica deseable del producto. -----

Que, asimismo, la solicitud de marca contiene un logotipo consistente en la representación de una gota de agua que dentro de la misma contiene la palabra RICA, constituyendo un elemento de naturaleza predominantemente evocativa que tampoco dota al conjunto de la distintividad necesaria para acceder al registro. -----

marca solicitada



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0946

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 884 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 59445/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, contra la Resolución N° 884 de fecha 1 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 884 de fecha 1 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de octubre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Primeramente, esta solicitud de registro de marca, cuenta con un logotipo muy colorido, diferente y único.../Cabe además resaltar que estos productos se venden por AMAZON, y se podrá notar en la página web y demás publicaciones en GOOGLE que RICA es una marca de alto reconocimiento en República Dominicana y otros países de América Latina. (...)*" -----

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

Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 1294/98, la función esencial de una marca consiste en distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus competidores. En consecuencia, únicamente pueden acceder al registro aquellos signos que posean suficiente capacidad distintiva y permitan al consumidor identificar el origen empresarial de los productos que distinguen.-----


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

Resolución N°

0946

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 884 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 59445/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

Que, admitir el registro solicitado implicaría conceder una marca que no genera una impresión suficientemente distintiva que permita al público identificar el origen empresarial de los productos, resultado que precisamente procura evitar la prohibición contenida en el artículo 2°, inciso e), de la Ley N° 1294/98. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 884 de fecha 1 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "RICA" Y ETIQUETA, clase 32, Expediente N° 59445/2019, solicitada a nombre de PASTEURIZADORA RICA, S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N°

0947

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 883 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 59446/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus límites en las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 2° de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que consistan enteramente en el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus características, finalidad, destino o modalidad de prestación.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señala cuanto sigue: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un término descriptivo y carente de fuerza distintiva, que refiere de manera directa y evidente a las características funcionales de sus productos. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares. -----

Que, en el caso de autos, la denominación **RICA Y ETIQUETA**, analizada en relación con los productos comprendidos en la clase 29, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislación marcaria.-----

Que, el vocablo "**RICA**" es un adjetivo calificativo de uso corriente en el idioma español que, al aplicarse al sector de los productos alimenticios, es comprendido de forma directa por el público consumidor como una alusión a la exquisitez, buen sabor o excelente calidad del producto, transmitiendo un mensaje netamente laudatorio y descriptivo. En consecuencia, dicho elemento carece de la fuerza distintiva necesaria por sí solo, ya que no permite al consumidor identificar un origen empresarial específico, sino que resalta una característica deseable del producto. -----

Que, asimismo, la solicitud de marca contiene un logotipo consistente en la representación de una gota de agua que dentro de la misma contiene la palabra RICA, constituyendo un elemento de naturaleza predominantemente evocativa que tampoco dota al conjunto de la distintividad necesaria para acceder al registro. -----

marca solicitada



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0947

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 883 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 59446/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, contra la Resolución N° 883 de fecha 1 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 883 de fecha 1 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de octubre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Primeramente, esta solicitud de registro de marca, cuenta con un logotipo muy colorido, diferente y único.../Cabe además resaltar que estos productos se venden por AMAZON, y se podrá notar en la página web y demás publicaciones en GOOGLE que RICA es una marca de alto reconocimiento en República Dominicana y otros países de América Latina. (...)*" -----

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

Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 1294/98, la función esencial de una marca consiste en distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus competidores. En consecuencia, únicamente pueden acceder al registro aquellos signos que posean suficiente capacidad distintiva y permitan al consumidor identificar el origen empresarial de los productos que distinguen.-----


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

Resolución N°

0947

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 883 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 59446/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

Que, admitir el registro solicitado implicaría conceder una marca que no genera una impresión suficientemente distintiva que permita al público identificar el origen empresarial de los productos, resultado que precisamente procura evitar la prohibición contenida en el artículo 2º, inciso e), de la Ley N° 1294/98. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 883 de fecha 1 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"RICA" Y ETIQUETA**, clase 29, Expediente N° **59446/2019**, solicitada a nombre de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N° **0948**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNODAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98486/2022, SOLICITADA POR CALTECH S.A.-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) la supuesta diferencia gráfica derivada de la supresión del espacio entre los vocablos "TECNO" y "DAY" no representa una alteración significativa desde el punto de vista de la percepción global del consumidor medio. En condiciones normales de mercado, este no realiza un análisis desagregado ni técnico del signo, sino que lo percibe como una unidad fonética y visual. En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que la atención debe centrarse en la impresión de conjunto que los signos generan, principio ampliamente reconocido en el derecho marcario comparado y en la práctica administrativa. / Tanto "TECNO DAY" como "TECNODAY" reproducen idénticos elementos léxicos en el mismo orden y con la misma carga semántica: la conjunción de la noción de tecnología ("tecno") y la temporalidad ("day"). Esta unidad conceptual permanece incólume incluso cuando los vocablos se fusionan en una sola secuencia tipográfica. La diferencia alegada es meramente formal y no alcanza, por su naturaleza, a configurar una distintividad suficiente desde la perspectiva del consumidor medio (...)". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La contraparte confunde solicitar el registro de una marca con "el uso indebido de una marca" (inciso "h" del mencionado Art. 809), en la ejemplificación de casos de competencia desleal. Mi mandante NO está usando la marca TECNODAY; sólo busca registrarla... (...)". -----

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, bajo tales parámetros, corresponde determinar si la marca solicitada "TECNODAY" puede coexistir pacíficamente con la solicitud de marca "TECNO DAY", invocada como fundamento de la oposición. Que, efectuado el cotejo integral de ambos signos, esta Dirección General considera que resulta idéntica a la denominación invocada por la oponente, circunstancia que hace necesario efectuar con particular rigurosidad el análisis de la relación existente entre los servicios. Desde el punto de vista ortográfico, la configuración visual de los signos presenta un elevado grado de similitud. -----

TECNODAY (marca solicitada), y

TECNO DAY (marca oponente)

Que, la firma TECNOMYL S.A., ha formulado oposición contra la solicitud de registro de la denominación "TECNODAY", pretendiendo hacer valer como derecho anterior la solicitud de registro de la misma denominación presentada en la clase 35 con fecha 1 de noviembre de 2022. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "TECNODAY" es idéntica a la solicitud oponente "TECNO DAY". Debido a su especial relevancia y fuerza distintiva, dicho



Resolución N°

0948

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNODAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98486/2022, SOLICITADA POR CALTECH S.A.-----

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **TECNOMYL S.A.**, contra la Resolución N° 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de **TECNOMYL S.A.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 7 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2025, la representante convencional de **TECNOMYL S.A.**, expresó agravios; dictándose en fecha 25 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 8 de septiembre de 2025, contesta la expresión de agravios la adversa, en consecuencia se llamó autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al realizar un análisis detallado de las marcas en conflicto, se puede observar que **TECNODAY** y **TECNO DAY** presentan diferencias significativas en varios aspectos. Desde una perspectiva visual, las marcas están representadas de manera distinta, ya que una se presenta como una palabra unificada (**TECNODAY**) mientras que la otra está separada por un espacio (**TECNO DAY**). En el plano conceptual, aunque ambos comparten una referencia a tecnología y tiempo, la forma en que se expresan sugiere una identidad propia para cada una. Fonéticamente, las marcas también se distinguen debido a la pausa natural que genera el espacio en **TECNO DAY/TECNODAY**, lo que altera ligeramente su pronunciación y ritmo en comparación con una diferencia sustancial entre ambas. Estas características, en conjunto, evidencian una diferencia sustancial entre ambas denominaciones./ Que, esta distinción en los sectores y objetivos, de los servicios protegidos por ambas marcas demuestra que operan en ámbitos distintos lo que reduce considerablemente cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores./ ...**TECNO DAY** oponente, se dirige principalmente a empresas interesadas en actividades comerciales y publicitarias generales, tales como promoción de ventas y administración de programas de fidelización, lo que indica un enfoque más amplio en el ámbito corporativo. Por otro lado, **TECNODAY** solicitada, tiene un público objetivo específico en el sector agrícola, incluyendo empresas o individuos que requieren servicios técnicos, asesoramiento y apoyo en operaciones relacionadas con la producción agrícola. (...)". -----


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

Resolución N°

0948

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNODAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98486/2022, SOLICITADA POR CALTECH S.A.-----

componente asume el papel principal y protagónico, captando la atención del consumidor de manera absoluta. Por ende, al ser 'TECNODAY' el elemento decisivo para la identificación comercial, su incorporación íntegra en el signo solicitado anula cualquier distinción, configurando así una identidad absoluta y total entre ambos signos.¹-----

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

En cuanto a las coberturas de las marcas enfrentadas, la marca solicitada pretende el registro para los servicios de la clase 35: *"Servicios de publicidad y negocios; servicios de asesoramiento de productos y servicios agrícolas; servicios técnicos agrícolas, para todas las fases del cultivo; intermediación y asesoramiento en operaciones comerciales comprendidos en la clase internacional 35 (TREINTA Y CINCO)."*; mientras que, la marca oponente pretende cubrir los siguientes servicios de la misma clase: *"...Organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, gestión interina de negocios comerciales, información sobre negocios, consultoría sobre organización y dirección de negocios, promoción de ventas para terceros, administración de programas de fidelización de consumidores. No se reivindican los derechos de uso exclusivo sobre la palabra DAY."*-----

Que, 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 las marcas son idénticas. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "TECNODAY" no podrá coexistir en el mercado, ya que es idéntica a la marca oponente "TECNO DAY", coincidiendo plenamente además en la nomenclatura internacional. -----

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 6º y 2º incisos f) y g) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde *revocar la Resolución* apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "TECNODAY", clase 35, Expediente N° 98486/2022, solicitada a nombre de CALTECH S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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


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

Resolución N° **0949**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 03279/2023, SOLICITADA POR BM TRADING S.A. -----

que es tratada {única y propiamente en los humanos, situación que comprobaría que la oponente no utiliza su marca "MAGNUS" para "TODOS" los productos de la clase 05, y que los mismos no podrán ser confundidos por el público consumidor. / ...la mera coincidencia parcial es una denominación no implica que las marcas sean idénticas ni confundibles. Por el contrario, el elemento adicional "NUTRICIÓN ANIMAL" de la marca de mi representada no solo refuerza su carácter distintivo, sino que también delimita claramente su ámbito de uso, otorgándole mayor atractivo visual y conceptual frente a la marca oponente. (...)} -----

Que, la representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) las marcas en pugna comparten la misma partícula "MAGNU", y a pesar de que la contraparte cambió de consonante, en este caso, la letra "S" por la "M", no logra en absoluto la distintividad necesaria para el registro de la marca. Además, es sumamente importante hacer notar que las palabras "NUTRICIÓN ANIMAL" son PALABRAS GENERICAS que no pueden ser reivindicadas, por lo que la marca principal es MAGNUM, por lo tanto, el registro de la referida marca a nombre de la firma BM TRADING S.A., sería a todas luces contrario a nuestro ordenamiento jurídico marcario.../Resulta obvio que la competencia utilizó la marca de mi mandante para crear la suya, por dicha razón consideramos que en caso de que la marca solicitada sea concedida causará un daño irreparable para los intereses de mi mandante./Las marcas en pugna se solicitaron en la MISMA CLASE 05, en donde mi cliente tiene registrada la marca para TODOS los productos de la clase, razón por la cual la limitación de los productos en la marca de la adversa no es suficiente para la concesión de la misma... (...)"* -----

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

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

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

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto, la marca en trámite se articula en ocho sílabas como "MAG-NUM-NU-TRI-CIÓN-A-NI-MAL" y la marca oponente presenta una extensión de dos sílabas, "MAG-NUS". Igualmente, las denominaciones de la marca solicitada y la oponente difieren en la composición de la última letra de la palabra "MAGNU", siendo la solicitante con la letra M" y la marca oponente con la letra "S", es así que, aunque las mismas compartan sus raíces, esta diferencia en sus terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de



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

Resolución N°

0949

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 03279/2023, SOLICITADA POR BM TRADING S.A. -----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BM TRADING S.A.**, contra la Resolución N° 829 de fecha 1 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **BM TRADING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 829 de fecha 1 de agosto de 2024, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 5 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 2 de abril de 2025, el representante convencional de **BM TRADING S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 7 de abril 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 13 de junio de 2025 el representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 20 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al cotejar las marcas solicitadas **MAGNUM NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA Y MAGNUS** oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la palabra oponente (**MAGNU**). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tiene un mismo origen de producción), y que con al inclusión de la palabra "**NUTRICION ANIMAL**", no le aporta la diferencia necesaria y suficiente para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto la que más resalta es la denominación "**MAGNU**"./...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 existirá riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro... (...) " -----

Que, se agravia el apelante **BM TRADING S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) si bien las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, están destinadas a usos totalmente distintos, la marca registrada por la oponente "**MAGNUS**" protege "**TODOS**" los productos de la clase 05, sin embargo, no es menos cierto que en la práctica la firma adversa utiliza la misma para productos exclusivamente de uso **HUMANO**, siendo comercializada como medicamentos para combatir la disfunción eréctil; una afección -----


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

Resolución N° **0949**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 03279/2023, SOLICITADA POR BM TRADING S.A. -----

conceder el registro de forma delimitada para proteger el interés del público sin lesionar el derecho del solicitante, señalando que: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total..."*. -----

Que, 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, ya posee con las siguientes marcas registradas: "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL" en clase 31 con Registro N° 576836 y en clase 35 con Registro N° 590773. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con dos 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 829 de fecha 1 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 "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL", Clase 05, Expediente N° 03279/2023, solicitada a nombre de BM TRADING S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0949

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 03279/2023, SOLICITADA POR BM TRADING S.A. -----

la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil: **MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL/MAGNUS**. Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva relevante, como se ilustra a continuación: -----

MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
MAGNUS	(marca oponente)

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


Magnum
Nutrición Animal

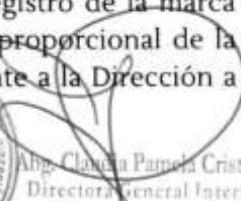
Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su estructura, composición gráfica y configuración fonética, circunstancias que reducen significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado.-----

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

Que, la tutela del interés general y la protección del consumidor constituyen el eje rector de las decisiones de la Dirección General de la Propiedad Intelectual. En este contexto, al quedar en evidencia que los elementos de hecho no justifican una denegación total de la solicitud, el registro de la marca **MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL** deviene viable mediante una aplicación armónica y proporcional de la normativa vigente. Al respecto, el artículo 6° de la Ley N° 1294/98 faculta expresamente a la Dirección a

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




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

Resolución N° **0950**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GX3", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 17925/2023, A NOMBRE DE ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. -----

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

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GX3/X3", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extensión y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

GX3 (solicitada), y
X3 (base de rechazo)

Que, la letra "X" y el número "3" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados 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, 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 elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----

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

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



Resolución N°

0950

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GX3", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 17925/2023, A NOMBRE DE ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. -----

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.. contra la Resolución N° 602 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 9 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 602 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 4 de julio de 2024, el representante convencional de ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de julio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2013-1321546 Denominación X3 Clase 12 Registro 398741 Titular Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft [DE]. 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.../... No ha lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Que en lo que respecta a las denominaciones, la marca antecedente "X3", está compuesta por la conjunción de la letra X y el número 3, constituyéndose así en una "denominación simple"; mientras que la marca solicitada "GX3" si bien también se constituye en una "denominación simple", la misma está compuesta por la conjunción de las letras G, X y el número 3, en donde la letra G hace alusión a la marca GEELY altamente conocida de mi comitente, sin pasar por alto este último término se constituye en el nombre comercial de mi representada, por lo cual la letra G incluida en la denominación en estudio hace alusión directa al nombre de mi titular en ese sentido./...la firma ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., es una empresa de la industria automotriz altamente reconocida a nivel internacional, comúnmente conocida como GEELY y mi comitente solicitó y registró la marca "GX3" en varios países del mundo.../...nos encontramos en la posición de afirmar que la solicitud de la marca "GX3" logra distinguirse del antecedente citado y no provocará confusión pública alguna dentro del mercado... (...)" -----

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


Abel María Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0950

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GX3", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 17925/2023, A NOMBRE DE ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. -----

cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, 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, adicionalmente, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, del cotejo se evidencia que el solicitante presenta sus productos limitados a un sector bien determinado: *"...Vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o por ferrocarril; carros; chasis de automóviles mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos; carrocerías para vehículos; asientos de vehículos; vehículos eléctricos; motocicletas; dispositivos antirrobo para vehículos, comprendidos en la clase 12 (DOCE)."*, mientras que la marca base de rechazo protege en la misma clase: *"...Productos tales como vehículos a motor y partes de los mismos excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos"*. Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un producto por otro. -----

Que, es relevante tener en consideración que la firma ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., titular de la marca solicitada GX3, cuenta con registros en el extranjero conforme manifestaciones obrantes en el expediente administrativo. Así, el solicitante simplemente desea extender a nuestro país, los derechos adquiridos que ya posee en el signo solicitado. -----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, 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 (Interina):

RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 602 de fecha 12 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GX3", clase 12, Expediente. N° 17925/2023, solicitada a nombre de ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Angela Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0951**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIARQ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 24319/2023, SOLICITADO POR SANDRA ISABEL ARZAMENDIA RIOS. -----

SIARQ Y ETIQUETA

(solicitada)

SIAR INGENIERÍA ARQUITECTURA Y ETIQUETA

(marca base de rechazo)

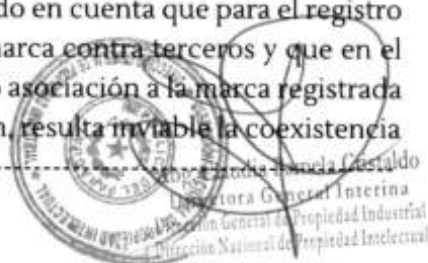
Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "SIARQ Y ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común, "SIAR" es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, **asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación**. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*¹---

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, 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 "SIARQ Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "SIAR INGENIERÍA ARQUITECTURA Y ETIQUETA", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 42. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que la solicitante "SIARQ Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios de: *"...diseño de interiores; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; peritajes [trabajos de ingenieros]; planificación urbana; estilismo [diseño industrial]; diseño de artes gráficas; realización de estudios de proyectos técnicos; prueba de materiales; diseño industrial; decoración de interiores; elaboración de planos para la construcción; consultoría sobre arquitectura; servicios de arquitectura;-"* comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de rechazo "SIAR INGENIERÍA ARQUITECTURA Y ETIQUETA" cubre los siguientes servicios: *"...Consultoría sobre arquitectura; diseño de interiores; ingeniería; peritajes [trabajos de ingenieros]; planificación urbana; prospección geológica; servicios de agrimensura; servicios de arquitectura."* de la clase 42. 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. -----

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



Resolución N° **0951**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIARQ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 24319/2023, SOLICITADO POR SANDRA ISABEL ARZAMENDIA RIOS. -----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SANDRA ISABEL ARZAMENDIA RIOS** contra la Resolución N° 786 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **SANDRA ISABEL ARZAMENDIA RIOS** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 786 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 9 de octubre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 5 de noviembre de 2024. Por providencia de fecha 9 de noviembre 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: 2020-2056660 Denominación: SIAR Ingeniería Arquitectura, Clase 42, Registro 555594, Titular: Siar SRL [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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) las diferencias existentes entre la marca solicitada y la marca base de esta objeción, no podemos dejar de mencionar que ambas marcas son "MIXTAS" uno de los principales diferenciadores es justamente el elemento figurativo es decir, "la etiqueta", diferencia esta que ayuda de manera irrefutable a que el público consumidor NO se confunda o relacione la marca solicitada por mi persona "SIARQ" con la marca "SIAR INGENIERIA ARQUITECTURA", pues ambos logotipos cuentan con figuras extremadamente distintas en su diseño del logotipo, además de poseer colores muy diferentes que destacan una de la otra, que hace que no exista confusión alguna, tal como lo notaremos a continuación... (...) "-----

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 "**SIAR INGENIERÍA ARQUITECTURA Y ETIQUETA**" y la solicitud de registro de la marca "**SIARQ Y ETIQUETA**", 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 "**SIARQ Y ETIQUETA**" es muy semejante a la marca registrada "**SIAR INGENIERÍA ARQUITECTURA Y ETIQUETA**", diferenciándose la solicitante por la inversión de la letra "Q", como se puede apreciar a continuación: -----



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

Resolución N° **0951**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIARQ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 24319/2023, SOLICITADO POR SANDRA ISABEL ARZAMENDIA RIOS. -----

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud en la tipografía utilizada, especialmente en el término preponderante "SIAR", lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



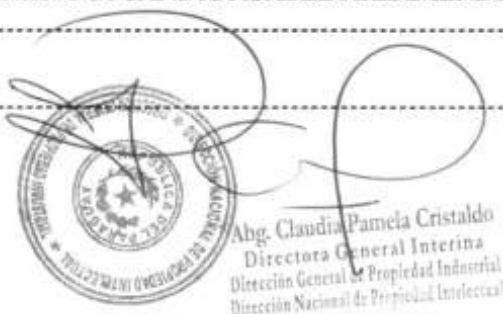
marca registrada



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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 786 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SIARQ Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 24319/2023, solicitada a nombre de SANDRA ISABEL ARZAMENDIA RIOS. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYVAN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 29711/2023, SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.-----

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: "(...) entre la marca solicitada por mi mandante "SKYVAN" y la marca "KIVAN" por la cual se me rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN./ ANALIZADAS EN SU CONJUNTO resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las DIFERENCIAS de orden VISUAL, GRÁFICO, ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO existentes entre las denominaciones en pugna. (...) "-----

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

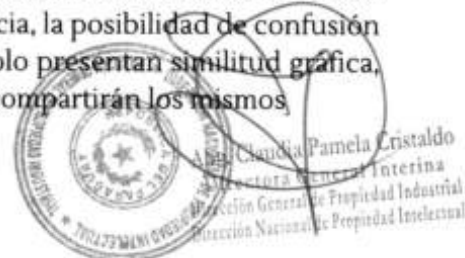
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar 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 "SKYVAN" (Clase 05) y la marca registrada "KIVAN" (Clase 05). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "SKYVAN" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "KIVAN" reproduce íntegramente la expresión "KIVAN/KYVAN", incorporando únicamente la letra "S" y reemplazando la "I" por la "Y" en una posición secundaria, 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 "S" introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación. -----

KIVAN (marca solicitante), y
SKYVAN (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 "SKYVAN" pretende obtener la cobertura para todos los productos de la Clase 05. Por su parte, la marca base de rechazo "KIVAN" posee la cobertura de los siguientes productos de la misma clase del nomenclador internacional: "...Exclusivamente INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS". De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que además recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos



Resolución N°

0952

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYVAN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 29711/2023, SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA** contra las Resoluciones N° 1340 de fecha 25 de septiembre de 2024 y N° 2873 de fecha 6 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA** e interpone Recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra de la Resolución N° 1340 de fecha 25 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de reconsideración interpuesto. -----

Que, por Resolución N° 2873 de fecha 6 de octubre de 2025 se confirma la Resolución N° 1340 de fecha 25 de septiembre de 2025. -----

Que, en fecha 6 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, la representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA** 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° 1340 de fecha 25 de setiembre 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 2019-1987055 Denominación KIVAN Clase 5 Registro 512178 Titular Tecnomyl S.A. [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, la Resolución N° 2873 de fecha 6 de octubre de 2025, considera que: "(...) tras un análisis más profundo, se advierte que entre la marca solicitada "SKYVAN" y la marca base del rechazo "KIVAN" existe una posibilidad significativa de confusión. Aunque existe una mínima diferencia visual en una letra, la marca solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca antecedente y, existe una notable similitud fonética./Además, es importante resaltar que la marca solicitada busca proteger todos los productos de la clase mientras que la marca registrada protege "insecticidas, herbicidas y fungicidas" y, al respecto, las Directrices para el Examen de Marcas establece que "pueden darse los siguientes casos de identidad total o parcial de productos o servicios: ...todos los productos o servicios de la marca anterior quedan incluidos dentro de una categoría más amplia de productos o servicios cubiertos por la marca posterior" y, debido a la cuasi-identidad en las denominaciones y la similitud en los productos que se desean proteger, esta


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

Resolución N°

0952

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYVAN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 29711/2023, SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.-----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SKYVAN", Clase 05, Expediente N° 29711/2023, solicitada a nombre de FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



[Handwritten Signature]
Dña. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N° 2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYVAN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 29711/2023, SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.-----

canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto 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 la resolución recurrida*.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 1340 de fecha 25 de septiembre de 2024 y N° 2873 de fecha 6 de octubre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----



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° 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N° 2088 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 49043/2023, SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)SANMAR es un signo de fantasía en relación con los servicios que ampara: no es un término descriptivo, genérico, ni evocativo de la construcción o los servicios inmobiliarios, sino una combinación arbitraria de partículas (SAN + MAR) sin relación conceptual directa con "construir", "edificar" o "desarrollar inmuebles". Ello lo ubica conforme la doctrina de fuerza marcaria, como un signo fuerte que goza del máximo nivel de protección.../A esta distintividad intrínseca se suma una distintividad adquirida por el uso: SANMAR cuenta con presencia real, sostenida y profesional en el mercado -sitio web propio (sanmar.com.py).../En el plano gráfico, el logotipo de SANMAR está construido sobre una base tipográfica moderna en color azul marino, con las letras "SAN" ligeramente separadas del resto de la palabra y un símbolo triangular en tonos naranja-rojizo ubicado entre ambas partes, evocando una flecha o montaña ascendente que transmite solidez, modernidad y progreso sobre un fondo claro./... al contar la marca solicitada con etiqueta, esto crea una distinción entre las marcas, lo cual puede resultar decisiva para permitir la coexistencia, otorgando más importancia a la parte gráfica que a la fonética./En el plano fonético, "Sanmar" se compone de dos sílabas (SAN-MAR) con presencia de la consonante nasal "N" que no existe en "Samar" (SA-MAR)/ Cabe destacar las diferencias entre las marcas que, a pesar de estar en la misma clase el rubro es distinto, dirigidos a públicos diferentes, otorgando un concepto diferente cada uno del servicio que prestan dichas marcas, además de que las denominaciones e ideologías son diferentes.(...)" -----

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 resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "SANMAR Y ETIQUETA" (Clase 37) y la marca registrada "SAMAR Y ETIQUETA" (Clase 37). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "SAMAR" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "SANMAR" reproduce íntegramente la expresión "SAMAR", con la incorporación de la letra media "N", 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 "N" en la marca solicitada introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación. -----

SANMAR Y ETIQUETA (marca solicitante), y
SAMAR Y ETIQUETA (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 "SANMAR Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 37, específicamente de: "...Construcción; consultoría sobre construcción; Asesoramiento en materia de edificación; Asesoramiento en materia de construcción de edificios; Construcción de bienes inmuebles;



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

Resolución N°

0953

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N° 2088 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 49043/2023, SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. -----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **SANMAR DEVELOPMENT S.A.**, contra la Resoluciones N° 65 de fecha 11 de febrero de 2025 Y N° 2088 de fecha 6 de julio de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **SANMAR DEVELOPMENT S.A.**, e interpone Recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra de la Resoluciones N° 65 de fecha 11 de febrero de 2025 Y N° 2088 de fecha 6 de julio de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 26 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de reconsideración interpuesto y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución N° 2088 de fecha 6 de julio de 2026, se confirma la resolución N° 65 de fecha 11 de febrero de 2025. -----

Que, en fecha 6 de julio de 2026, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 21 de julio de 2026, el representante convencional de **SANMAR DEVELOPMENT S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de julio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 65 de fecha 11 de febrero de 2025, 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 20122-2263407 Denominación "SAMAR" Clase 37 Registro 567259 Titular SALVADOR ESCOBAR ZAYAS [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, la Resolución N° 2088 de fecha 6 de julio de 2026, considera que: "(...) Al respecto, se observa que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una notable similitud, que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. Desde el plano visual, a diferencia entre las marcas en pugna recae únicamente en la letra intermedia N, mientras que en el plano fonético, existe una cuasi identidad sonora innegable al momento de pronunciar las mismas./...al comparar signos mixtos, los elementos denominativos prevalecen normalmente sobre los elementos figurativos, ya que los consumidores tienden a leer y retener las palabras más que los elementos visuales que las acompañan. Por ende, la estilización o la presencia de etiquetas en los signos son insuficientes para desviar la atención al núcleo ~~marcario~~ que resulta altamente confundible. En consecuencia, esta Dirección concluye finalmente que la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada. (...) " -----



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

Resolución N°

0953

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N° 2088 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 49043/2023, SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. -----



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

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° 65 de fecha 11 de febrero de 2025 Y N° 2088 de fecha 6 de julio de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

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° 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N° 2088 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 49043/2023, SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. -----

Construcción de edificios de apartamentos; Construcción de edificios; Construcción de inmuebles residenciales; Construcción de interiores de edificios; Consultoría en construcción de edificios; Dirección de proyectos de construcción in situ; Instalaciones técnicas de edificios; Pintado de edificios; Pintura de viviendas; Servicios de construcción y de edificación; Servicios de gestión de obras; Servicios de gestión de proyectos de construcción..". Por su parte, la marca base de rechazo "SAMAR Y ETIQUETA" posee la cobertura de *"...Servicios comprendidos en la clase 37 tales como: servicios de albañilería, aislamiento de construcciones, alquiler de máquinas barredoras, alquiler de bombas de drenaje, servicios de estructural carpintería de papel pintado de empapelado de papel tapiz, trabajos colocación de ladrillos [albañilería], colocación de cables, compostura de muebles conservación, alquiler de máquinas de construcción, alquiler de excavadoras de canteras explotación, alquiler de [máquinas de construcción] grúas de construcciones"* de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan muy similares y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre servicios similares, 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 antecedente. -----

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

Que, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de marca en cuestión, vemos que le otorga un carácter propio y notoriamente disímil a la marca antecedente: -----

Marca solicitante

SANMAR

Marca antecedente



Abg. Claudia Pamela 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.

Resolución N°

0953

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N° 2088 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 49043/2023, SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SANMAR Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 49043/2023, solicitada a nombre de SANMAR DEVELOPMENT S.A., -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0954**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A. -----

En este sentido, puede ser calificada como una marca evocativa: una denominación que no describe directamente el producto ni sus componentes, pero que alude simbólicamente a sus efectos. Las marcas evocativas poseen un mayor grado de distintividad que las descriptivas o genéricas, y son plenamente registrables por su capacidad de diferenciarse en el mercado sin incurrir en descripciones técnicas o funcionales./La inclusión del término "URTICA", vinculado a la ortiga, aporta una referencia botánica que, combinada con "CALMA", genera una impresión conceptual única, sin caer en la descripción directa de principios activos ni en una denominación técnica. Esta construcción refuerza la originalidad del conjunto marcario y lo distingue claramente de otras marcas que emplean prefijos comunes como "Ultra"./En consecuencia, el análisis comparativo revela que no existe riesgo de confusión ni de asociación indebida entre ambas marcas, dado que sus elementos distintivos, su estructura fonética y su carga conceptual son sustancialmente diferentes.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, el solicitante contesta la expresión de agravios y manifiesta: "(...) Desde el plano gramatical, es evidente que ambas denominaciones no sólo poseen la misma ESTRUCTURA GRAMATICAL COMPUESTA DE UN SOLO ELEMENTO, sino también que de las 12 (DOCE) letras que componen la denominación registrada a nombre de mi mandante, 8 (OCHO) de ellas son reproducidas por la denominación solicitada, por lo que existe una innegable coincidencia ortográfica, que no consigue distinguir las marcas en pugna./Desde el plano visual, la denominación solicitada en autos "URTICALMA", es una transcripción casi literal de la denominación "ULTRACALMANS" de mi mandante, ya que en un frustrado intento por volver su marca novedosa, la solicitante simplemente se limitó a reemplazar el radical "ULTRA" de la marca de mi mandante por el radical "URTI" en la solicitada y a reemplazar la desinencia "MANS" por "MA" manteniendo íntegra el resto de la estructura gramatical de mi mandante, en un vano intento de otorgar a la marca solicitada la novedad y el carácter distintivo exigidos por la ley... (...)" -----

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. Analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita tiene una estructura bastante similar a la registrada. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar.-----

"URTICALMA" (marca solicitada)
"ULTRACALMANS" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "URTICALMA", resulta indudablemente evocadora de la marca oponente "ULTRACALMANS". Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficiente distintividad que logre alejar las semejanzas. -----



Resolución N°

0954

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A. —————

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A.**, en contra de la Resolución N° 248 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 2 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 248 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —————

Que, en fecha 7 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —————

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025, el representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A.** expresó agravios. —————

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025, se presenta la representante convencional de **SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2025. —————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "URTICALMA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ULTRACALMANS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual./Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitante y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. (...)"* —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante del apelante y manifiesta: *"(...) es contradictorio afirmar un "mismo origen" cuando la DINAPI admite la coexistencia de signos con iguales partículas comunes en la misma clase y de distintos titulares. La mera semejanza en elementos comunes no basta para excluir un registro; debe prevalecer la distintividad del conjunto, que en URTICALMA reside en su raíz inicial URTICA, la cual le otorga un carácter único y claramente diferenciador. /La marca URTICALMA se compone de dos elementos: URTICA, que remite a una referencia botánica (la ortiga), y CALMA, que alude al efecto terapéutico esperado. Por su parte, ULTRACALMANS integra el prefijo ULTRA, comúnmente utilizado para denotar intensidad o potencia, junto con el sufijo - mans, conformando una estructura fonética y conceptual completamente diferente. Esta denominación no contiene ninguna referencia a ingredientes naturales o botánicos./En su conjunto, URTICALMA constituye una marca de fantasía con connotación natural, que sugiere un producto de origen vegetal con propiedades calmantes.*


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

Resolución N° **0954**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 248 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "URTICALMA", clase 05, Acta N° 55559/2023, solicitada a nombre de la firma LABORATORIOS GALENO S.A. --
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° 0954

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO 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 ambas marcas cubren *"...Todos los productos comprendidos en la clase 5(cinco)..."*. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es idéntico y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 5, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

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

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

Que, 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 en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre las mismas.-----

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

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

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRUS", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

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. -----

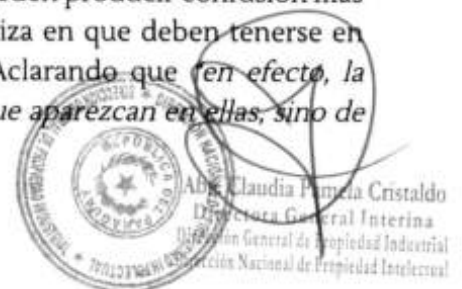
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "AGRUS" (Clase 1) y la marca registrada "AGRUN Y ETIQUETA" (Clase 1). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "AGRU" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "AGRUS" reproduce íntegramente la expresión "AGRU", con incorporación de la 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, sin que la modificación de la letra "S" por la letra "N" en la marca antecedente introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación. -----

AGRUS (marca solicitante), y
AGRUN Y ETIQUETA (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 "AGRUS" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase 1, específicamente de: "...aditivos agrícolas, (sustancia química destinada a la agricultura y ganadería, indispensable para la eliminación de plagas y malas hierbas en silvicultura, agricultura y horticultura". Por su parte, la marca base de rechazo "AGRUN Y ETIQUETA" posee la cobertura de "Todos" los productos de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

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



Resolución N°

0955

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRUS", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.** contra la Resolución N° 1158 de fecha 27 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 3 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1158 de fecha 27 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 3 de julio de 2025, el representante convencional de **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 17 de julio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-19103572 Denominación AGRUS Clase 1 Registro 514009 Titular Cesar Zwarovski [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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) *..las marcas "Agrus" y "AGRUN" presentan diferencias fonéticas y gráficas sustanciales. Si bien ambas comparten el prefijo "AGR-", las terminaciones "-US" y "-UN" presentan una diferencia clara en cuanto a pronunciación, entonación y percepción general. / Por otro lado, la coincidencia parcial en la raíz "AGR" (en referencia a AGRO) no resulta suficiente para impedir el registro, toda vez que las terminaciones "-UN" y "-US" dotan a los signos de una impresión fonética y conceptual diferenciada, y que dicha raíz es habitual en el sector agrícola y agroquímico./ Además, es frecuente la coexistencia de marcas con raíces similares dentro de sectores especializados, sin que ello genere conflictos. Por tanto, sostener que Agrus y AGRUN Y ETIQUETA no puedan coexistir implicaría una restricción desproporcionada del principio de especialidad marcarla* (...)". --

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


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

Resolución N°

0955

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRUS", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AGRUS", Clase 1, Expediente N° 55857/2023, solicitada a nombre de LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0955

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRUS", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

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, 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 CESAR ZAROVSKI (titular de la marca antecedente), ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma denominación: "AGRUN Y ETIQUETA." clase 35 Registro N° 514010; "AGRUN Y ETIQUETA." clase 42 Registro N° 514011; "AGRUN Y ETIQUETA" clase 44 Registro N° 514012. -----

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 la resolución recurrida*.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1158 de fecha 27 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----



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.