

Resolución N°

0956

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 610 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 Y N° 3308 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KARAT", Clase 33, EXPEDIENTE N° 57291/2023, SOLICITADO POR LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "KARAT", Clase 33, Expediente N° 57291/2023, solicitada a nombre de LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 610 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 Y N° 3308 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KARAT", Clase 33, EXPEDIENTE N° 57291/2023, SOLICITADO POR LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V. -----

canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la 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 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° 610 de fecha 26 de marzo de 2025 y N° 3308 de fecha 29 de octubre de 2025, 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.


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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 610 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 Y N° 3308 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KARAT", Clase 33, EXPEDIENTE N° 57291/2023, SOLICITADO POR LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V. -----

comprobar del examen de la memoria descriptiva, mientras que la marca registrada se encuentra amparada a "Productos comprendidos en la clase 33, tales como vinos y vinos espumantes" de la clase 33.../...el titular del registro marcario TIERRAS DE ARMENIA CLOSED JOINT-STOCK COMPANY, no haya procedido a oponerse a la presente solicitud.../Que, además, acompaño a esta presentación registros de las marcas de mi mandante LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V., registradas en El Salvador, Honduras y Costa Rica (...)"-----

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 "KARAT" (Clase 33) y la marca registrada "KARAS Y ETIQUETA" (Clase 33). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que las primeras cuatro letras "KARA" constituyen el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud incorpora la letra "T" al final del vocablo, mientras que, la marca base de rechazo finaliza con 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 final "T" por "S" en la marca solicitada introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación. -----

KARAT (marca solicitante), y
KARAS 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 "KARAT" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase 33, específicamente de: "Vodka". Por su parte, la marca base de rechazo "KARAS Y ETIQUETA" posee la cobertura de los siguientes productos de la clase 33 del nomenclador internacional: "...*Productos comprendidos en la clase 33, tales como vinos y vinos espumantes*". De ello se desprende claramente que las coberturas no resultan idénticas pero corresponden a la misma clase, específicamente a bebidas alcohólicas. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre la misma categoría de productos, que presumiblemente compartirán los mismos



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

Resolución N°

0956

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 610 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 Y N° 3308 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KARAT", Clase 33, EXPEDIENTE N° 57291/2023, SOLICITADO POR LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V. -----

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V., contra las Resoluciones N° 610 de fecha 26 de marzo de 2025 y N° 3308 de fecha 29 de octubre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V., e interpone Recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 610 de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución N° 3308 de fecha 29 de octubre de 2025, se confirma la resolución N° 610 de fecha 26 de marzo de 2025. -----

Que, en fecha 30 de octubre de 2025, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025, el representante convencional de LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 1 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 610 de fecha 26 de marzo 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 2022-2247757 Denominación KARAS Clase 33 Registro 550015 Titular TIERRAS DE ARMENIA CLOSED JOINT-STOCK COMPANY [AM] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, la Resolución N° 3308 de fecha 29 de octubre de 2025, considera que: "(...) ...se observa que entre la marca solicitada "KARAT" y la marca base del rechazo "KARAS" existe una similitud relevante, que podría generar riesgo de confusión. Analizada la cuestión, si bien la presente solicitud termina con la letra "T" a diferencia de la marca base de rechazo que termina con la letra "S", desde un plano fonético puede notarse que existe una cuasi identidad sonora innegable al momento de pronunciar las mismas. Además, cabe resaltar que la presente solicitud no posee ningún otro elemento distintivo propio./ ...En consecuencia, esta Dirección concluye que las similitudes entre "KARAT" y "KARAS" impiden que la marca solicitada cumpla con los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección solicitada. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a "vodka" de la clase 33 del decreto reglamentario, conforme lo puede



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 619 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAZ", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 69084/2023, SOLICITADO POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa **"PARAZ"** Clase 5 y la marca denominativa base de rechazo **"HEPARAAS"** Clase 5. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada **"PARAZ"** reproduce en el mismo orden, las últimas cinco letras que conforman la denominación de la marca antecedente **"HEPARAAS"**. No obstante, la marca solicitada finaliza el vocablo con la letra "S", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente abrupta. Mientras que **"HEPARAAS"** inicia con el prefijo "HE" y además agrega una letra "A" en el vocablo **"PARAAS"** otorgándole así una estructura característica. -----

PARAZ (solicitada), y

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar

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°

0957

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 619 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAZ", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 69084/2023, SOLICITADO POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. -----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HEISECKE & CIA S.A.C.I., contra la Resolución N° 619 de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de HEISECKE & CIA S.A.C.I., e interpone Recurso de apelación contra la Resolución N° 619 de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de junio de 2025, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de HEISECKE & CIA S.A.C.I., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 1 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución mencionada 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 2019-1973659 Denominación HEPARAAS Clase 5 Registro 499960 Titular Prosalud Farma S.a. [PY], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) La diferencia gramatical entre la marca PARAZ y la marca HEPARAAS, es evidente y hacen que de ella resulte una diferencia tanto fonética como visual: PARAZ, es una denominación compuesta por 2 sílabas, en tanto que la marca HEPARAAS está compuesta por 4 sílabas. Luego de la pronunciación de cada marca, se percibe con absoluta claridad que la sensación auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta absolutamente distinta, lo que impide que se produzca un supuesto riesgo de confusión que permita fundamentar la denegación del registro solicitado" (...)". -----

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 marcario, 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. Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0957

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 619 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAZ", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 69084/2023, SOLICITADO POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. -----

registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "PARAZ", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. -----

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° 619 de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PARAZ", clase 5, Expediente N° 69084/2023, solicitada a nombre de **HEISECKE & CIA S.A.C.I.** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**. -----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1554 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AURAS Y ETIQUETA", Clase 1, EXPEDIENTE N° 79590/2023, SOLICITADO POR NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. -----

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 "AURAS Y ETIQUETA" (Clase 1) y la marca registrada "AURA" (Clase 5). -----

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

AURAS Y ETIQUETA (marca solicitante), y
AURA (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 "AURAS" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase 1, específicamente de: "Fertilizante compuesto; Fertilizantes nitrogenados; Compuestos orgánicos [fertilizantes]; Fertilizantes; Fosfatos [fertilizantes]; Preparaciones fertilizantes; Sales [fertilizantes]; Superfosfatos [fertilizantes]; turba [fertilizante]; Acelerador químico; Urea [fertilizante]". Por su parte, la marca base de rechazo "AURA" posee la cobertura de los siguientes productos de la clase 5 del nomenclador internacional: "Fungicidas, herbicidas, pesticidas, preparaciones para destrucción de alimañas.". De ello se desprende claramente que las coberturas no resultan idénticas y no corresponden a la misma clase, pero pertenecen al negocio agro tecnológico. 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 "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

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

Resolución N°

0958

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1554 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AURAS Y ETIQUETA", Clase 1, EXPEDIENTE N° 79590/2023, SOLICITADO POR NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. -----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA, contra la Resolución N° 1554 de fecha 24 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1554 de fecha 24 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 15 de julio de 2025, la representante convencional de NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1637660 Denominación AURA Clase 5 Registro 434732 Titular BASF SE [DE] Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) si bien las marcas "AURA" y "AURAS" comparten una raíz fonética, presentan diferencias suficientes tanto a nivel fonético, ortográfico como visual, especialmente al considerar la forma en que han sido presentadas ante la Dirección. / la marca "AURAS" ha sido solicitada con un logo distintivo, compuesto por un diseño gráfico particular que le confiere una identidad visual única y reconocible... / la marca registrada "AURA" es estrictamente denominativa, sin ningún elementos gráfico o estilización que influya en la percepción del consumidor (...)"*. -----

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

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


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1554 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AURAS Y ETIQUETA", Clase 1, EXPEDIENTE N° 79590/2023, SOLICITADO POR NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. -----

no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera". -----

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

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1554 de fecha 24 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AURAS Y ETIQUETA", Clase 1, Expediente N° 79590/2023, solicitada a nombre de NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

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° **0959**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79818/2023, A NOMBRE DE GRUPO SANTA ROSA S.R.L. -----

AMERICANO", SON INEXISTENTES, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACIÓN NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL". -----

Que, entre otros argumentos, contesta el solicitante y manifiesta: "(...) el término "HELADITO" no es susceptible de apropiación exclusiva, con excepción de los casos en los cuales se encuentre combinado con otros elementos, tal es el caso de "HELADITO AMERICANO", en que la protección sólo fue conferida al CONJUNTO MARCARIO, no a los vocablos "HELADITO" y "AMERICANO" de forma independiente. / La adversa alega también una posible "confusión directa e indirecta", debemos descartar ambas ya que las marcas enfrentadas son claramente distinguibles una de otra, el hecho de compartir el vocablo "HELADITO" no es causal automática de confusión... (...)" -----

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA" (solicitante) vs "HELADITO AMERICANO" (oponente) comparten el vocablo "HELADITO" pero no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. -----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario, "DITO HELADITO HELADOS" y etiqueta constituye un signo mixto integrado por un elemento figurativo consistente en el vocablo "DITO" en letras minúsculas, color amarillo y un cono de helado en vez de la letra "I", más abajo y en un tamaño reducido, también en minúsculas, cursiva y color verde se observan los vocablos "HELADITO HELADOS", mientras que la marca oponente consiste únicamente en la denominación "HELADITO AMERICANO". Por ello, ambas presentan diferencias apreciables en su estructura, configuración y presentación visual es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. Si bien ambos signos comparten ciertos elementos comunes como "HELADITO", la estructura general de cada denominación es distinta, tanto en su orden como en su extensión. -----


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

Resolución N°

0959

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79818/2023, A NOMBRE DE GRUPO SANTA ROSA S.R.L. -----

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, en contra de la Resolución N° 405 de fecha 29 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 405 de fecha 29 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 12 de agosto de 2025, el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, expresó agravios; dictándole en fecha 13 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley y, en fecha 19 de septiembre de 2025, la representante convencional del solicitante contestó agravios y, en consecuencia, llama autos para resolver en fecha 25 de septiembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicita DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA y la marca oponente HELADITO AMERICANO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./... Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas./ ... si bien es cierto que comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. / ... la marca solicitada "DITO HELADITO HELADOS" cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, los que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que en el párrafo precedentemente citado del Considerando de la Resolución recurrida encontramos que se ha omitido la Clasificación de Niza del registro del oponente, la cual corresponde para la misma clase, así como para los mismos servicios conforme se puede constatar.../ Que es un punto totalmente obviado por el inferior, dado que, al poseer idénticas raíces, mas idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margo del público consumidor. IDENTIDAD DE RAICES (MAS SIMILAR DESINENCIA "HELADITO" y "HELADITO Y "DITO") + IDENTIDAD DE CLASES Y EXCLUSIVIDAD DE PRODUCTO = IDENTIDAD DE PÚBLICO CONSUMIDOR / Entre las denominaciones "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA" Vs. "HELADITO

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

Resolución N° **0959**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79818/2023, A NOMBRE DE GRUPO SANTA ROSA S.R.L. -----

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 oponente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. 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° 405 de fecha 29 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79818/2023, A NOMBRE DE GRUPO SANTA ROSA S.R.L. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N°

0959

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79818/2023, A NOMBRE DE GRUPO SANTA ROSA S.R.L. -----



Que, si bien ambas denominaciones comparten la secuencia inicial "HELADITO", difieren en su longitud y composición, pues la marca registrada se encuentra conformada por dos vocablos "HELADITO" y "AMERICANO", mientras que la solicitada incorpora tres elementos denominativos y un componente gráfico que contribuye a otorgarle una identidad propia dentro del conjunto marcario. -----

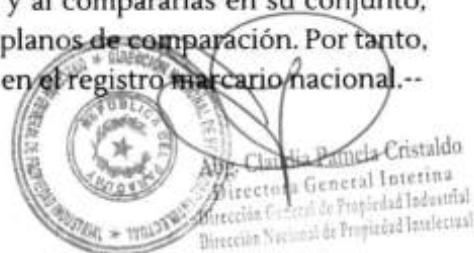
Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. -----

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. -----

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."* Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional. --

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



Resolución N° **0960**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CITYRAY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 89074/2023, SOLICITADO POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.--

sobre su marca "CITYRAY" razón por la cual la solicitud en estudio no puede ser la excepción al derecho internacionalmente otorgado a su favor, demostrándose con ello que mi comitente al solicitar su marca en nuestro país lo hace de buena fé y sin intención de perjudicar el derecho de terceros. (...) "-----

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

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.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "CITYRAY" reproduce en el mismo orden, la denominación de la marca antecedente "CITY". No obstante, la marca solicitada adhiere el término "RAY", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente más extensa. 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 un vocablo del idioma inglés: "CITYRAY", que significa "rayo de ciudad o rayo urbano", lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa "CITY" un vocablo en inglés que refiere simplemente a "ciudad". -----

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "CITY", 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: -----

CITYRAY (solicitada), y
CITY (base de rechazo)

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

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



Resolución N°

0960

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CITYRAY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 89074/2023, SOLICITADO POR 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° 1809 de fecha 13 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2025 se presenta el representante convencional de ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1809 de fecha 13 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

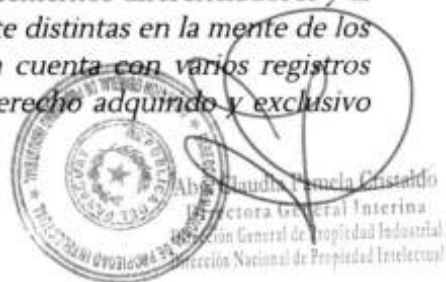
Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 7 de enero de 2026, 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 30 de enero de 2026. -----

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 2017-1729069 Denominación CITY Clase 12 Registro 453862 Titular Honda Motor Co., Ltd. [JP], Comentario: Que las denominaciones son 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: "en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, tenemos que la marca pretendida por mi mandante "CITYRAY" cuenta con un único termino que la conforma, siendo así una denominación simple, la cual se divide en tres silabas CI-TY-RAY y a todas luces es más extensa que la marca base del rechazo... De ellos podemos destacar que a todas luces las denominaciones en estudio NO SON IDÉNTICAS Y CONFUNDIBLES entre sí por el simple hecho de compartir la raíz CITY en sus denominaciones, con lo cual afirmamos que las mismas logran impactar de manera distinta en la mente del público consumidor./... es importante resaltar que la denominación "CITYRAY" de mi representada, es entendida como un todo, y si atendemos su significado derivado de la traducción al español, tenemos que el termino hace referencia a "El Rey de la Ciudad" o "Rayo de Ciudad", haciendo alusión a su estilo y aptitud para el entorno urbano... Por está razón, es que estamos en posición de afirmar que el publico consumidor no caería en confusión o asociación alguna, ya que las marcas son altamente notorias y distinguibles entre sí en base a sus elementos diferenciadores y al tener sentidos conceptuales diferentes, hace que se evoquen ideas totalmente distintas en la mente de los consumidores./ ...estamos en condiciones de afirmar que mi representada cuenta con varios registros concedidos a su nombre alrededor del mundo, ostentando por ende un derecho adquirido y exclusivo



Resolución N°

0960

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CITYRAY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 89074/2023, SOLICITADO POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.--

POR TANTO,

La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina):

RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1809 de fecha 13 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CITYRAY", clase 12, Expediente. N° 89074/2023, solicitada a nombre de **ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0960

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CITYRAY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 89074/2023, SOLICITADO POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.--

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 cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo cuya traducción es "rayo de ciudad", 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 por tierra, aire, agua o ferrocarril; vehículos eléctricos; motores eléctricos para vehículos terrestres; coches eléctricos de combustible a pila; cajas de cambios para vehículos terrestres; Auto Híbrido; carrocerías de automóviles; volantes para autos; elevadores de compuerta trasera [partes de vehículos terrestres]; chasis de automóvil; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; coches propulsados por hidrógeno; coches eléctricos; Coches eléctricos enchufables; Carros; capós para motores de automóviles; coches sin conductor; coches autónomos; neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos, comprendidos en la clase 12 (DOCE).."*, mientras que la marca base de rechazo protege en la misma clase: *"...Aparatos para locomoción por tierra, aire o agua incluyendo carros motores, vehiculos de motor de dos ruedas, partes y accesorios de éstos incluidos en clase Int. 12 y todos los artículos"*. 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 CITYRAY, 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. -----

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



Resolución N° 0961

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3744 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100085/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

campo de búsqueda de empleo, el desarrollo profesional, la comercialización libre, habilidades para entrevistas y talleres de investigación, servicios de capacitación del personal." -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional. -----

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada


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

humana
global

Resolución N° **0961**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3744 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100085/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, en contra de la Resolución N° 3744 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3744 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.** expresa agravios en fecha 3 de febrero de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

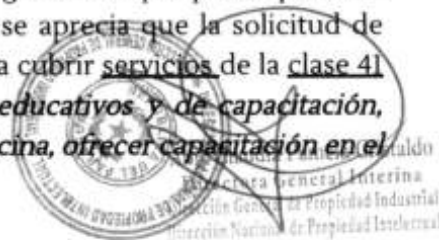
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 41, que es donde busca protección mi mandante. Además, tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. / Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporación del calificativo "HUMANA" no resulta descriptiva en relación con servicios determinados. El signo HUMANA GLOBAL no describe de manera inmediata ni necesaria una característica, cualidad o función de servicio alguno. En consecuencia, dicho signo debe ser considerado un término de fantasía, y no un signo genérico. / Si se realizara una interpretación mas restrictiva, la marca solicitada sería EVOCATIVA, ya que se podría suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar... (...)". -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "...Servicios educativos y de capacitación, impartir capacitación en técnicas de negocios, de empleo y tecnología de oficina, ofrecer capacitación en el



Resolución N° **0961**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3744 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100085/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 3744 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 100085/2024, solicitada a nombre de ELEVE PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0962

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3745 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100088/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

permanente, servicios relacionados con el empleo a saber, servicios de colocación laboral, desarrollo profesional, contratación de empleo, e información general del empleo a terceros, servicios de gestión de personal, servicios de gestión de recursos humanos. -----

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

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

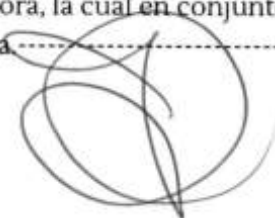
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca-----

marca solicitada



humana
global

Resolución N° **0962**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3745 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100088/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, en contra de la Resolución N° 3745 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3745 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.** expresa agravios en fecha 3 de febrero de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

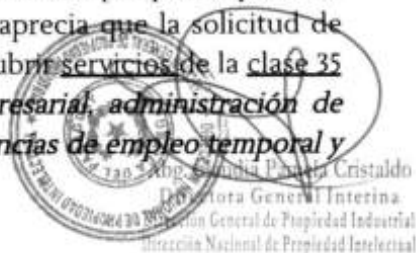
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35, que es donde busca protección mi mandante. Además, tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. / Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporación del calificativo "HUMANA" no resulta descriptiva en relación con servicios determinados. El signo HUMANA GLOBAL no describe de manera inmediata ni necesaria una característica, cualidad o función de servicio alguno. En consecuencia, dicho signo debe ser considerado un término de fantasía, y no un signo genérico. / Si se realizara una interpretación mas restrictiva, la marca solicitada sería EVOCATIVA, ya que se podría suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar... (...)" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "...Gestión empresarial, administración de empresas, trabajos de oficina, servicios de agencia de empleo, servicios de agencias de empleo temporal y



Resolución N° **0962**

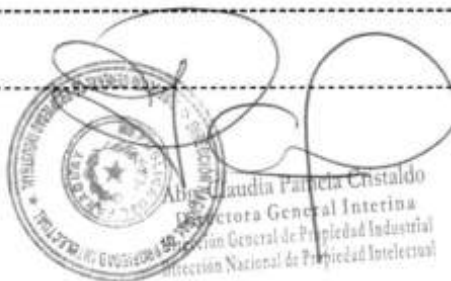
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3745 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100088/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 3745 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 100088/2024, solicitada a nombre de ELEVE PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° 0963

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3746 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100090/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. —————

registro de la marca "RED HUMANA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...Servicios educativos y de capacitación, impartir capacitación en técnicas de negocios, de empleo y tecnología de oficina, ofrecer capacitación en el campo de búsqueda de empleo, el desarrollo profesional, la comercialización libre, habilidades para entrevistas y talleres de investigación, servicios de capacitación del personal."* —————

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

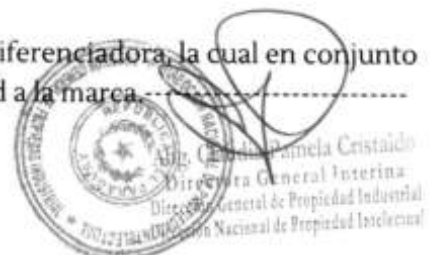
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "RED HUMANA Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "RED HUMANA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional. —————

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. —————



Resolución N° **0963**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3746 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100090/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. —

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, en contra de la Resolución N° 3746 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3747 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. —

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

Que, el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.** expresa agravios en fecha 3 de febrero de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Dirección llama Autos para Resolver. —

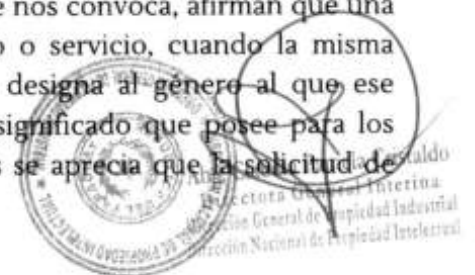
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "RED HUMANA Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 41, que es donde busca protección mi mandante. Además, tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. / ... la marca solicitada se compone de dos palabras, en letras características y con una etiqueta distintiva, que se compone de colores también característicos.../ Atendiendo a las acepciones del término "RED" conforme al Diccionario de la Real Academia Española, ninguna de ellas admite, desde un punto de vista literal y directo, la incorporación del calificativo "HUMANA". En consecuencia el signo RED HUMANA no describe de ninguna manera inmediata ni necesaria una característica, cualidad o función algún servicio, por lo que debe ser considerado un término de fantasía y no un signo genérico. / Si se realizara una interpretación más restrictiva, la marca solicitada sería EVOCATIVA, ya que se podría suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar... (...)". —

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

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



Resolución N° **0963**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3746 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100090/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

marca solicitada

**red
humana**

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión de la marca solicitada es si la palabra es de uso común en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran registradas, en la misma clase, las marcas: **RED REGGIO ALLIANCE**, Registro N° 621577; **RED BEX BE EXPONENTIAL**, Registro N° 606987, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección 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° 3746 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**RED HUMANA Y ETIQUETA**", clase 41, Acta N° 100090/2024, solicitada a nombre de **ELEVE PARAGUAY S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° 0964

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3747 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100093/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. —————

registro de la marca "RED HUMANA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...gestión empresarial, administración de empresas, trabajos de oficina, servicios de agencia de empleo, servicios de agencias de empleo temporal y permanente, servicios relacionados con el empleo a saber, servicios de colocación laboral, desarrollo profesional, contratación de empleo, e información general del empleo a terceros, servicios de gestión de personal, servicios de gestión de recursos humano."* —————

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

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

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. —————

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

Resolución N° **0964**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3747 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100093/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. —————

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, en contra de la Resolución N° 3747 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3747 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.** expresa agravios en fecha 3 de febrero de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

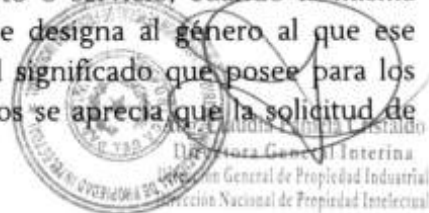
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "RED HUMANA Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35, que es donde busca protección mi mandante. Además, tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. / ... la marca solicitada se compone de dos palabras, en letras características y con una etiqueta distintiva, que se compone de colores también característicos.../ Atendiendo a las acepciones del término "RED" conforme al Diccionario de la Real Academia Española, ninguna de ellas admite, desde un punto de vista literal y directo, la incorporación del calificativo "HUMANA". En consecuencia el signo RED HUMANA no describe de ninguna manera inmediata ni necesaria una característica, cualidad o función algún servicio, por lo que debe ser considerado un término de fantasía y no un signo genérico. / Si se realizara una interpretación más restrictiva, la marca solicitada sería EVOCATIVA, ya que se podría suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar... (...)". -----

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

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



Resolución N° **0964**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3747 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100093/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

marca solicitada

**red
humana**

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión de la marca solicitada es si la palabra es de uso común en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran registradas, en la misma clase, las marcas: **REDINSA RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A**, Registro N° 615674; **RED BEX BE EXPONENTIAL**, Registro N° 606985, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección 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° 3747 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**RED HUMANA Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 100093/2024, solicitada a nombre de **ELEVE PARAGUAY S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0965**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3748 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100096/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

"...gestión empresarial, administración de empresas, trabajos de oficina, servicios de agencia de empleo, servicios de agencias de empleo temporal y permanente, servicios relacionados con el empleo a saber, servicios de colocación laboral, desarrollo profesional, contratación de empleo, e información general del empleo a terceros, servicios de gestión de personal, servicios de gestión de recursos humano." -----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: *"Se considerará que un elemento tiene un carácter distintivo bajo o débil si se refiere a las características de los productos y servicios sin llegar a ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento solo evoca los productos o servicios de manera imaginativa o indirecta, el signo tendría un carácter distintivo débil o bajo, pero podría funcionar como marca."* . Entonces, aun si la expresión "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" sugiere e induce la idea del concepto de talento humano, esa evocación indirecta no la convierte en descriptiva y, por el contrario, las propias Directrices reconocen que un signo evocativo puede funcionar como marca. -----

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

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----



Resolución N° **0965**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3748 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100096/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, en contra de la Resolución N° 3748 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3748 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.** expresa agravios en fecha 3 de febrero de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

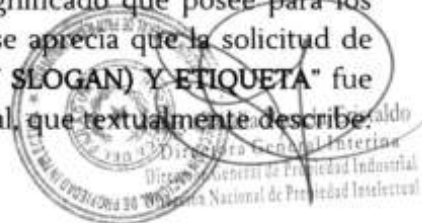
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "HUMANA TALENT SOLUTIONS Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35, que es donde busca protección mi mandante. Además, tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. / Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporación del calificativo "HUMANA" no resulta descriptiva en relación con servicios determinados, el signo HUMANA TALENT SOLUTIONS no describe de manera inmediata ni necesaria una característica, cualidad o función de servicio alguno. En consecuencia, dicho signo debe ser considerado un término de fantasía, y no un signo genérico. / Si se realizara una interpretación mas restrictiva, la marca solicitada sería EVOCATIVA, ya que se podría suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar... (...)". -----

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

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



Resolución N° **0965**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3748 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100096/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

marca solicitada

humana
talent solutions

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión de la marca solicitada es si la palabra es de uso común en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran registradas, en la misma clase, las marcas: **empli Talent Partner (slogan)**, Registro N° 641776; **STRATEGIC & TALENT**, Registro N° 428245; **EDISON MEDICAL SOLUTIONS**, Registro N° 638067; **YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS**, Registro N° 626149, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección 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° 3748 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 100096/2024, solicitada a nombre de **ELEVE PARAGUAY S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° 0966

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3749 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100099/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

capacitación, impartir capacitación en técnicas de negocios, de empleo y tecnología de oficina, ofrecer capacitación en el campo de búsqueda de empleo, el desarrollo profesional, la comercialización libre, habilidades para entrevistas y talleres de investigación, servicios de capacitación del personal." -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional. -----

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada

humana
talent solutions

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios.



Resolución N° **0966**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3749 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100099/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, en contra de la Resolución N° 3749 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3749 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **ELEVE PARAGUAY S.A.** expresa agravios en fecha 3 de febrero de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

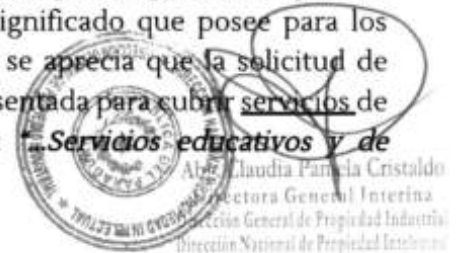
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación "HUMANA TALENT SOLUTIONS Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 41, que es donde busca protección mi mandante. Además, tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. / Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporación del calificativo "HUMANA" no resulta descriptiva en relación con servicios determinados, el signo HUMANA TALENT SOLUTIONS no describe de manera inmediata ni necesaria una característica, cualidad o función de servicio alguno. En consecuencia, dicho signo debe ser considerado un término de fantasía, y no un signo genérico. / Si se realizara una interpretación mas restrictiva, la marca solicitada sería EVOCATIVA, ya que se podría suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar... (...)". -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "HUMANA TALENT SOLUTIONS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Servicios educativos y de -----



Resolución N° **0966**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3749 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100099/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. -----

para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 3749 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 100099/2024, solicitada a nombre de **ELEVE PARAGUAY S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0967**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ACCESS", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105490/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELITE ACCESS" fue presentada para cubrir servicios de la clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...papel cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta..."*. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELITE ACCESS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELITE ACCESS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional. -----

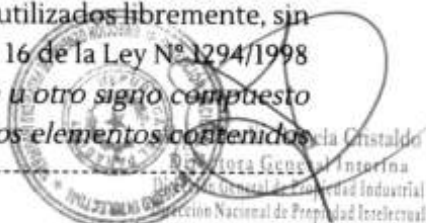
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELITE ACCESS" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta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

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 16, Registro N° 575161, extremo que demuestra que **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas**. 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, siendo así, los vocablos "ELITE" y "ACCESS" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del 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"*. -----



Resolución N° **0967**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ACCESS", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105490/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, contra la Resolución N° 33 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 33 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026. -----

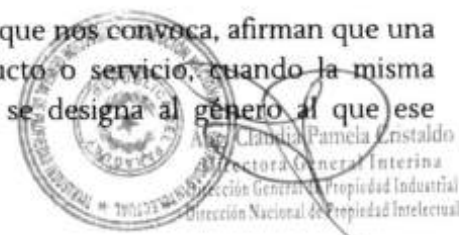
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *El signo "ELITE ACCESS" no encuadra en tales supuestos. Dicha denominación no permite al consumidor identificar de manera inmediata el tipo de producto, su finalidad, su contenido, ni sus características técnicas o materiales. En consecuencia, no cumple función descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que constituye, en todo caso, una expresión de carácter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/ ... la expresión "ELITE ACCESS" carece de relación directa y específica con productos de la clase 16, tales como papelería, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean significados conocidos, su combinación no configura una expresión usual ni necesaria en el comercio para designar o describir productos de la Clase 16. / ... el término "ELITE" no es empleado como una mera expresión descriptiva, sino como denominación identificatoria de un segmento específico dentro de la estructura comercial de SUDAMERIS BANK... / La expresión "ELITE ACCESS" será percibida por el público como la identificación de una línea o programa vinculado a ese segmento, y no como una descripción de los productos de la clase 16, reforzando su función distintiva como indicador de origen empresarial(...)"* -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese



Resolución N° **0967**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ACCESS", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105490/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ———

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 33 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ELITE ACCESS", clase 16, Acta N° 105490/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0968**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 34 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE PREMIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105511/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELITE PREMIUM" fue presentada para cubrir servicios de la clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...papel cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta..."*. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELITE PREMIUM" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELITE PREMIUM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional.-----

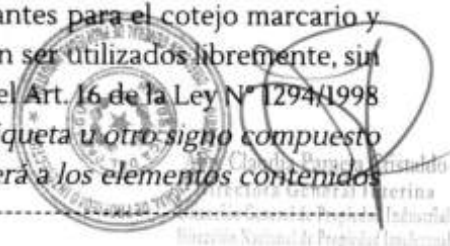
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELITE PREMIUM" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta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

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 16, Registro N° 575161, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. 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, siendo así, los vocablos "ELITE" y "PREMIUM" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del 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"*. -----



Resolución N° **0968**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 34 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE PREMIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105511/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, contra la Resolución N° 34 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 34 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026. -----

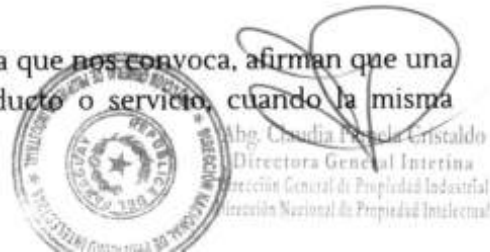
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *El signo "ELITE PREMIUM" no encuadra en tales supuestos. Dicha denominación no permite al consumidor identificar de manera inmediata el tipo de producto, su finalidad, su contenido, ni sus características técnicas o materiales. En consecuencia, no cumple función descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que constituye, en todo caso, una expresión de carácter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/ ... la expresión "ELITE PREMIUM" carece de relación directa y específica con productos de la clase 16, tales como papelería, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean significados conocidos, su combinación no configura una expresión usual ni necesaria en el comercio para designar o describir productos de la Clase 16. / ... el término "ELITE" no es empleado como una mera expresión descriptiva, sino como denominación identificatoria de un segmento específico dentro de la estructura comercial de SUDAMERIS BANK... / La expresión "ELITE PREMIUM" será percibida por el público como la identificación de una línea o programa vinculado a ese segmento, y no como una descripción de los productos de la clase 16, reforzando su función distintiva como indicador de origen empresarial(...)"* -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma



Resolución N° **0968**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 34 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE PREMIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105511/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 34 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELITE PREMIUM"**, clase 16, Acta N° 105511/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0969**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE PREMIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105514/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

procesamiento de pagos por tarjeta de crédito y de débito, la emisión de cheques de viaje; servicios de financiación y de crédito, por ejemplo, préstamos para viajes; servicios bancarios en línea...".-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELITE PREMIUM" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELITE PREMIUM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 36 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELITE PREMIUM" 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. Aunque los componentes léxicos "ELITE" y "PREMIUM" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con los elementos complementarios inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160, extremo que demuestra que el vocablo ELITE es de uso común en el rubro y además, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. 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, siendo así, los vocablos "ELITE" y "PREMIUM" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del 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, 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

Resolución N° **0969**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE PREMIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105514/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., contra la Resolución N° 35 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 35 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *El signo "ELITE PREMIUM" no encuadra en tales supuestos. Dicha denominación no designa los servicios comprendidos en la clase 36 ni describe sus características esenciales, tales como su naturaleza, modalidad o condiciones específicas. En consecuencia, no cumple con la función descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que constituye, en todo caso, una expresión de carácter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente. / ... la expresión "ELITE PREMIUM" no permite identificar de manera directa un servicio financiero específico, ni define con precisión su naturaleza, alcance o contenido. (...)* -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELITE PREMIUM" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*...servicios bancarios; servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas o apartamentos destinados a un uso residencial; transferencia electrónica de fondos, el*

Resolución N° **0969**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE PREMIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105514/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

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, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 35 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELITE PREMIUM"**, clase 36, Acta N° 105514/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0970**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ADVANTAGE", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105515/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. —

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELITE ADVANTAGE" fue presentada para cubrir servicios de la clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...papel cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta..."*. —

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELITE ADVANTAGE" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELITE ADVANTAGE" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional. —

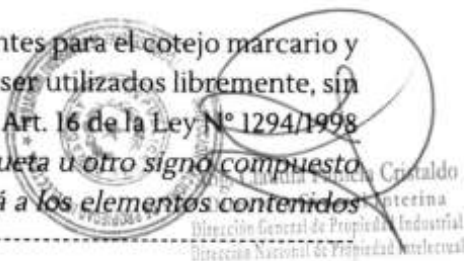
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELITE ADVANTAGE" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta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

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 16, Registro N° 575161, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. 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, siendo así, los vocablos "ELITE" y "ADVANTAGE" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del 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"*. —



Resolución N° **0970**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ADVANTAGE", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105515/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. —

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, contra la Resolución N° 79 de fecha 8 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 79 de fecha 8 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026. -----

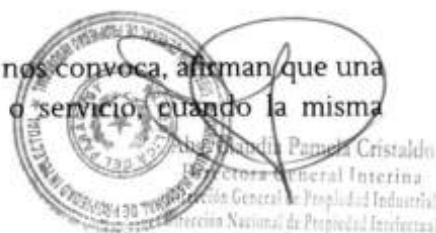
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *El signo "ELITE ADVANTAGE" no encuadra en tales supuestos. Dicha denominación no permite al consumidor identificar de manera inmediata el tipo de producto, su finalidad, su contenido, ni sus características técnicas o materiales. En consecuencia, no cumple función descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que constituye, en todo caso, una expresión de carácter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/ ... la expresión "ELITE ADVANTAGE" carece de relación directa y específica con productos de la clase 16, tales como papelería, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean significados conocidos, su combinación no configura una expresión usual ni necesaria en el comercio para designar o describir productos de la Clase 16. / ... el término "ELITE" no es empleado como una mera expresión descriptiva, sino como denominación identificatoria de un segmento específico dentro de la estructura comercial de SUDAMERIS BANK... / La expresión "ELITE ADVANTAGE" será percibida por el público como la identificación de una línea o programa vinculado a ese segmento, y no como una descripción de los productos de la clase 16, reforzando su función distintiva como indicador de origen empresarial(...)"* -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma



Resolución N° **0970**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ADVANTAGE", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105515/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. —

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 79 de fecha 8 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELITE ADVANTAGE"**, clase 16, Acta N° 105515/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0971**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE TITANIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105518/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ----

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELITE TITANIUM" fue presentada para cubrir servicios de la clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...papel cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta..."*. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELITE TITANIUM" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELITE TITANIUM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional. -----

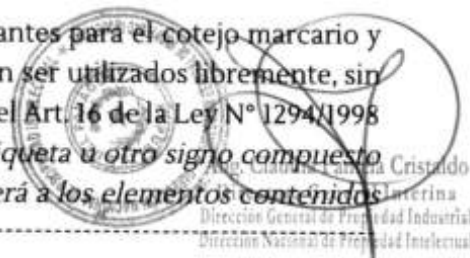
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELITE TITANIUM" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta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

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 16, Registro N° 575161, extremo que demuestra que **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas**. 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, siendo así, los vocablos "ELITE" y "TITANIUM" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del 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"*. -----



Resolución N° **0971**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE TITANIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105518/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, contra la Resolución N° 80 de fecha 8 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 80 de fecha 8 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 12 de mayo de 2026, el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026. -----

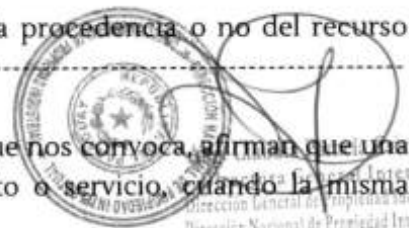
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *El signo "ELITE TITANIUM" no encuadra en tales supuestos. Dicha denominación no permite al consumidor identificar de manera inmediata el tipo de producto, su finalidad, su contenido, ni sus características técnicas o materiales. En consecuencia, no cumple función descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que constituye, en todo caso, una expresión de carácter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/ ... la expresión "ELITE TITANIUM" carece de relación directa y específica con productos de la clase 16, tales como papelería, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean significados conocidos, su combinación no configura una expresión usual ni necesaria en el comercio para designar o describir productos de la Clase 16. / ... el término "ELITE" no es empleado como una mera expresión descriptiva, sino como denominación identificatoria de un segmento específico dentro de la estructura comercial de SUDAMERIS BANK... / La expresión "ELITE TITANIUM" será percibida por el público como la identificación de una línea o programa vinculado a ese segmento, y no como una descripción de los productos de la clase 16, reforzando su función distintiva como indicador de origen empresarial(...)"* -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma **se utiliza para designar o describir una característica del producto o servicio, o para indicar su origen empresarial, o para identificarlo en el comercio.** -----



Resolución N° **0971**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE TITANIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105518/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 80 de fecha 8 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELITE TITANIUM"**, clase 16, Acta N° 105518/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0972**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° III DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ACCESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105525/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELITE ACCESS" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...servicios bancarios; servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas o apartamentos destinados a un uso residencial; transferencia electrónica de fondos, el procesamiento de pagos por tarjeta de crédito y de débito, la emisión de cheques de viaje; servicios de financiación y de crédito, por ejemplo, préstamos para viajes; servicios bancarios en línea..."*.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELITE ACCESS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELITE ACCESS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 36 del nomenclador internacional.-----

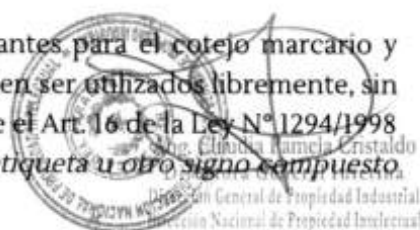
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELITE ACCESS" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque el componente léxico "ELITE" pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con "ACCESS" inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. 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, siendo así, los vocablos "ELITE" y "ACCESS" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del 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, -----



Resolución N° **0972**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 111 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ACCESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105525/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, contra la Resolución N° 111 de fecha 9 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 111 de fecha 9 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026. -----

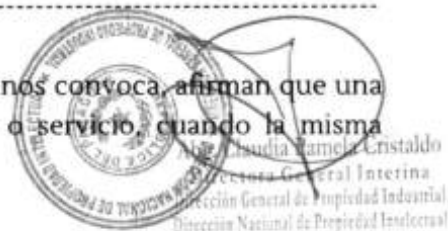
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *El signo "ELITE ACCESS" no encuadra en tales supuestos. Dicha denominación no designa los servicios comprendidos en la clase 36 ni describe sus características esenciales, tales como su naturaleza, modalidad o condiciones específicas. En consecuencia, no cumple con la función descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que constituye, en todo caso, una expresión de carácter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente. / ... la expresión "ELITE PREMIUM" no permite identificar de manera directa un servicio financiero específico, ni define con precisión su naturaleza, alcance o contenido./ Si bien la denominación puede sugerir una idea de acceso a servicios exclusivos ello no equivale a describir una característica del servicio en forma directa, inmediata y objetiva, tal como exige la norma. En este sentido, el signo requiere un proceso interpretativo por parte del consumidor. / ... el término "ELITE" no es empleado como una mera expresión descriptiva, sino como denominación identificatoria de un segmento específico dentro de la estructura comercial de SUDAMERIS BANK , asociado a servicios diferenciados y propuestas de valor dirigidas a un determinado perfil de clientes, conforme surge de la información institucional del propio titular (...)"* -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma



Resolución N° **0972**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 111 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE ACCESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105525/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

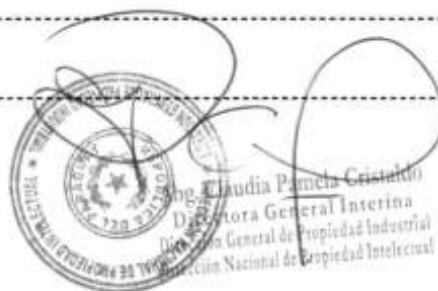
por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, 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, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 111 de fecha 9 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELITE ACCESS"**, clase 36, Acta N° 105525/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0973**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE TITANIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105528/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. -----

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELITE TITANIUM" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...servicios bancarios; servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas o apartamentos destinados a un uso residencial; transferencia electrónica de fondos, el procesamiento de pagos por tarjeta de crédito y de débito, la emisión de cheques de viaje; servicios de financiación y de crédito, por ejemplo, préstamos para viajes; servicios bancarios en línea..."*.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELITE TITANIUM" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELITE TITANIUM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 36 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELITE TITANIUM" 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. Aunque el componente léxico "ELITE" pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con "TITANIUM" inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 16, Registro N° 575161, extremo que demuestra que **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas**. 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, siendo así, los vocablos "ELITE" y "TITANIUM" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados del 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*



Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0973**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE TITANIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105528/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, contra la Resolución N° 36 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 36 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026. -----

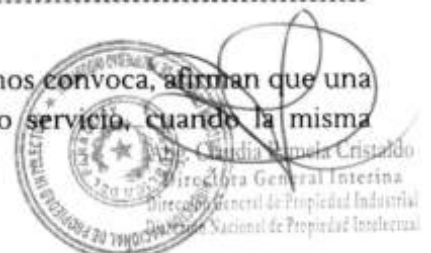
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., 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: "(...) *El signo "ELITE TITANIUM" no encuadra en tales supuestos. Dicha denominación no designa los servicios comprendidos en la clase 36 ni describe sus características esenciales, tales como su naturaleza, modalidad o condiciones específicas. En consecuencia, no cumple con la función descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que constituye, en todo caso, una expresión de carácter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente. / ... la expresión "ELITE TITANIUM" no permite identificar de manera directa un servicio financiero específico, ni define con precisión su naturaleza, alcance o contenido./ Si bien la denominación puede sugerir una idea de acceso a servicios exclusivos ello no equivale a describir una característica del servicio en forma directa, inmediata y objetiva, tal como exige la norma. En este sentido, el signo requiere un proceso interpretativo por parte del consumidor. / ... el término "ELITE" no es empleado como una mera expresión descriptiva, sino como denominación identificatoria de un segmento específico dentro de la estructura comercial de SUDAMERIS BANK , asociado a servicios diferenciados y propuestas de valor dirigidas a un determinado perfil de clientes, conforme surge de la información institucional del propio titular (...)*" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma



Resolución N° **0973**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITE TITANIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105528/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ———

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, 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, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. —————

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 36 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELITE TITANIUM"**, clase 36, Acta N° 105528/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. —————
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** —————


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

Resolución N° **0974**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "BIO HYBRID" Clase 12 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID" Clase 12. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID (solicitada), y

ECO HYBRID (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 marca antecedente, vemos que le otorga un carácter propio. -----

Marca antecedente



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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se



Resolución N°

0974

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, contra la Resolución N° 449 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 449 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

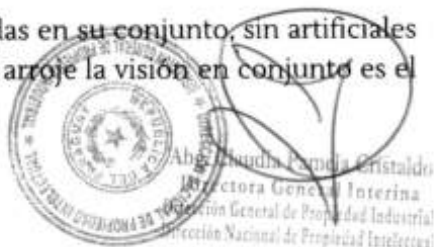
Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] Comentario: 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: *"(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)"* -----

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


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

Resolución N°

0974

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTÓMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Art. 3º

NOTIFÍQUESE.-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

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

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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la resolución N° 449 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID, clase 12, Expediente N° 111168/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. -----

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111172/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "BIO HYBRID" Clase 35 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID

(solicitada), y

ECO HYBRID

(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, vemos que la etiqueta de la marca antecedente le otorga un carácter propio: -----

Marca antecedente



Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las 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 servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente descripción de productos: "Automóviles, camiones, buses de motor, minibuses, automóviles 4x4, camionetas, minivans, vehículos para utilitarios deportivos, motores para vehículos terrestres, manijas de las puertas del automóvil, bolsas de aire

Resolución N°

0975

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111172/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, contra la Resolución N° 450 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 450 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] 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: *"(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)"* -----

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


Ab. Gladys Pamela Cristaldo
Inspectora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0975

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111172/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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

Que, 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° 450 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID", clase 35, Expediente N° 111172/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----
- 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° 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111172/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

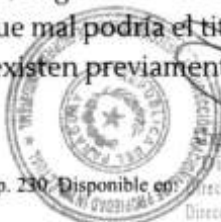
y dispositivos de seguridad para automóviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automóviles, bombas de aire (accesorios de automóviles), indicadores de dirección para automóviles, dispositivos antirrobo para automóviles, paragolpes para automóviles, carrocerías de automóviles, parabrisas, asientos de seguridad para niños para ser usados en automóviles, volantes para automóviles, tablero de indicadores para automóviles, ruedas para automóviles, fundas para asientos de automóviles, cinturones de seguridad para vehículos, vehículos eléctricos.-"; mientras que la marca en trámite de registro "BIO HYBRID" solicita en la clase 35 la cobertura de servicios: "...Comercialización (por cualquier medio) de piezas y componentes de vehículos; comercialización (por cualquier medio) de vehículos; comercialización de vehículos; publicidad; comercialización (por cualquier medio) de sistemas híbridos de propulsión/motorización/propulsión de automóviles; sistemas de movilidad; sistemas de tecnología automotriz; sistemas de electrificación de automotriz sostenible; movilidad eléctrica, electrificación del automóvil, vehículos eléctricos."-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en los nomencladores en cuestión. Si bien es cierto que entre las denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRIDA, clase 35, Registro N° 594736; HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente-----

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°

0976

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111176/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

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

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la resolución N° 451 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID", clase 37, Expediente N° 111176/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

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



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

Resolución N°

0976

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111176/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

"Automóviles, camiones, buses de motor, minibuses, automóviles 4x4, camionetas, minivans, vehículos para utilitarios deportivos, motores para vehículos terrestres, manijas de las puertas del automóvil, bolsas de aire y dispositivos de seguridad para automóviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automóviles, bombas de aire (accesorios de automóviles), indicadores de dirección para automóviles, dispositivos antirrobo para automóviles, paragolpes para automóviles, carrocerías de automóviles, parabrisas, asientos de seguridad para niños para ser usados en automóviles, volantes para automóviles, tablero de indicadores para automóviles, ruedas para automóviles, fundas para asientos de automóviles, cinturones de seguridad para vehículos, vehículos eléctricos.-"; mientras que la marca en trámite de registro "BIO HYBRID" solicita en la clase 37 la cobertura de servicios: "...Lavado de vehículos; limpieza de vehículos; lubricación de vehículos; mantenimiento y reparación de automóviles; pulido de vehículos; servicios de reparación de averías de vehículos; tratamiento antioxidante para vehículos; servicios de centros de diagnóstico de vehículos [servicios de mantenimiento/reparación de automóviles]; carga de baterías de vehículos; asistencia técnica para automóviles, vehículos y productos de transporte terrestre....".-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien es cierto que entre las denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111176/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "BIO HYBRID" Clase 37 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID (solicitada), y

ECO HYBRID (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, vemos que la etiqueta de la marca antecedente, le otorga un carácter propio y notoriamente disímil: -----

Marca antecedente



Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las 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 servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente descripción de productos


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

Resolución N°

0976

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111176/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., contra la Resolución N° 451 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 451 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] 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: "(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)".-----

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. -----


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

Resolución N°

0977

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111179/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "BIO HYBRID" Clase 42 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID

(solicitada), y

ECO HYBRID

(marca base de rechazo)

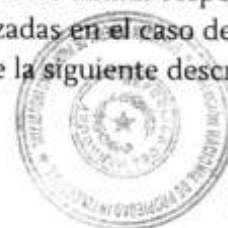
Que, desechando el análisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy distintivas que las hacen más inconfundibles. Al respecto, vemos que la etiqueta de la marca antecedente, le otorga un carácter propio y notoriamente disímil: -----

Marca antecedente

ECO hybrid

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las 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 servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente descripción de productos



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

Resolución N°

0977

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111179/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, contra la Resolución N° 452 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 452 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

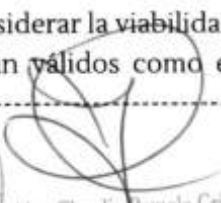
Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] Comentario: 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: *"(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)"* -----

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. -----




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

Resolución N°

0977

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111179/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

Que, 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° 452 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID", clase 42, Expediente N° 111179/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111179/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

"Automóviles, camiones, buses de motor, minibuses, automóviles 4x4, camionetas, minivans, vehículos para utilitarios deportivos, motores para vehículos terrestres, manijas de las puertas del automóvil, bolsas de aire y dispositivos de seguridad para automóviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automóviles, bombas de aire (accesorios de automóviles), indicadores de dirección para automóviles, dispositivos antirrobo para automóviles, paragolpes para automóviles, carrocerías de automóviles, parabrisas, asientos de seguridad para niños para ser usados en automóviles, volantes para automóviles, tablero de indicadores para automóviles, ruedas para automóviles, fundas para asientos de automóviles, cinturones de seguridad para vehículos, vehículos eléctricos.-"; mientras que la marca en trámite de registro "BIO HYBRID" solicita en la clase 42 la cobertura de servicios: "...Automatización industrial [desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas]; proyectos de automatización industrial; proyecto de ingeniería del automóvil; investigación tecnológica; todos los servicios anteriores relacionados con sistemas de propulsión/motorización/propulsión híbrida de automóviles; sistemas de movilidad; sistemas de tecnología automotriz; sistemas de electrificación automotriz sostenibles; movilidad eléctrica, electrificación del automóvil, vehículos eléctricos....".-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien es cierto que entre las denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la

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>



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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 "BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID

(solicitada), y

ECO HYBRID

(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 notoriamente disímil a la marca antecedente: -

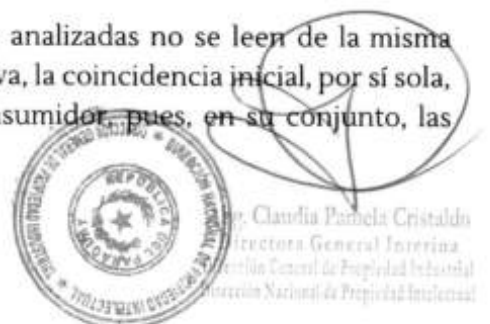
Marca solicitante



Marca antecedente



Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las



Resolución N°

0978

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción, 10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., contra la Resolución N° 453 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 453 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] 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: "(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)".-----

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. -----




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

Resolución N°

0978

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la resolución N° 453 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 111185/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

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

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."². -----

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

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

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



[Firma]
Abel Claudio Otamendi Cristóbal
Director General Insarina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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 "BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID

(solicitada), y

ECO HYBRID

(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 notoriamente disímil a la marca antecedente: -

Marca solicitante



Marca antecedente



Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las



Abg. Claudia Mariana Cristóbaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0979

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, contra la Resolución N° 454 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 454 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] 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: *"(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)"*-----

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. -----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en los nomencladores en cuestión. Si bien es cierto que entre las denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRIDA, clase 35, Registro N° 594736; HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

Que, 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.-----


Cristina Elena Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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 servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente descripción de productos: "Automóviles, camiones, buses de motor, minibuses, automóviles 4x4, camionetas, minivans, vehículos para utilitarios deportivos, motores para vehículos terrestres, manijas de las puertas del automóvil, bolsas de aire y dispositivos de seguridad para automóviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automóviles, bombas de aire (accesorios de automóviles), indicadores de dirección para automóviles, dispositivos antirrobo para automóviles, paragolpes para automóviles, carrocerías de automóviles, parabrisas, asientos de seguridad para niños para ser usados en automóviles, volantes para automóviles, tablero de indicadores para automóviles, ruedas para automóviles, fundas para asientos de automóviles, cinturones de seguridad para vehículos, vehículos eléctricos.-"; mientras que la marca en trámite de registro "BIO HYBRID Y ETIQUETA" solicita en la clase 35 la cobertura de servicios: "...Comercialización (por cualquier medio) de piezas y componentes de vehículos; comercialización (por cualquier medio) de vehículos; comercialización de vehículos; publicidad; comercialización (por cualquier medio) de sistemas híbridos de propulsión/motorización/propulsión de automóviles; sistemas de movilidad; sistemas de tecnología automotriz; sistemas de electrificación de automotriz sostenible; movilidad eléctrica, electrificación del automóvil, vehículos eléctricos.". -----

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

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


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

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°

0979

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la resolución N° 454 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 111189/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N°

0980

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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 "BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 37 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID

(solicitada), y

ECO HYBRID

(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 notoriamente disímil a la marca antecedente: -

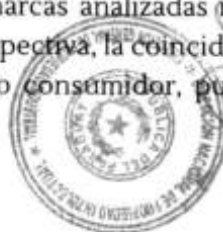
Marca solicitante



Marca antecedente



Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las



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

Resolución N°

0980

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción,

10 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, contra la Resolución N° 455 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 455 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] 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: "(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)".-----

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. -----



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

Resolución N°

0980

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

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

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

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

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

Art. 1º REVOCAR la resolución N° 455 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

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


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

Resolución N° 0980

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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 servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente descripción de productos: "Automóviles, camiones, buses de motor, minibuses, automóviles 4x4, camionetas, minivans, vehículos para utilitarios deportivos, motores para vehículos terrestres, manijas de las puertas del automóvil, bolsas de aire y dispositivos de seguridad para automóviles, limpiaparabrisas, capot para motores de automóviles, bombas de aire (accesorios de automóviles), indicadores de dirección para automóviles, dispositivos antirrobo para automóviles, paragolpes para automóviles, carrocerías de automóviles, parabrisas, asientos de seguridad para niños para ser usados en automóviles, volantes para automóviles, tablero de indicadores para automóviles, ruedas para automóviles, fundas para asientos de automóviles, cinturones de seguridad para vehículos, vehículos eléctricos.-"; mientras que la marca en trámite de registro "BIO HYBRID Y ETIQUETA" solicita en la clase 37 la cobertura de servicios: "...Lavado de vehículos; limpieza de vehículos; lubricación de vehículos; mantenimiento y reparación de automóviles; pulido de vehículos; servicios de reparación de averías de vehículos; tratamiento antioxidante para vehículos; servicios de centros de diagnóstico de vehículos [servicios de mantenimiento/reparación de automóviles]; carga de baterías de vehículos; asistencia técnica para automóviles, vehículos y productos de transporte terrestre....".-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien es cierto que entre las

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 239. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0980

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 111191/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

Resolución N°

0981

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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 "BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 42 y la marca mixta base de rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término "ECO", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente disímiles. 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, el vocablo "HYBRID" es considerado en relación con motores y sistemas de propulsión vehicular, que evoca directamente la característica híbrida de los productos. En consecuencia, dicho elemento no puede ser considerado, por sí solo, como determinante de la similitud conceptual entre los signos. La diferenciación conceptual se encuentra principalmente en los términos "BIO" y "ECO", que remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biológico, natural u orgánico; y el segundo, a lo ecológico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnología híbrida aplicada al ámbito vehicular, proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----

BIO HYBRID

(solicitada), y

ECO HYBRID

(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 notoriamente disímil a la marca antecedente: -

Marca solicitante



Marca antecedente



Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las

Resolución N°

0981

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Asunción, **10 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, contra la Resolución N° 456 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 456 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de **STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1354893 Denominación "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR] 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: *"(...)BIO HYBRID (marca solicitada) ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso común... (...)"* -----

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien es cierto que entre las denominaciones "BIO HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la sílaba "HYBRID", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

Que, 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.-----



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

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

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

Resolución N° **0981**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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 servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente descripción de productos: "Automóviles, camiones, buses de motor, minibuses, automóviles 4x4, camionetas, minivans, vehículos para utilitarios deportivos, motores para vehículos terrestres, manijas de las puertas del automóvil, bolsas de aire y dispositivos de seguridad para automóviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automóviles, bombas de aire (accesorios de automóviles), indicadores de dirección para automóviles, dispositivos antirrobo para automóviles, paragolpes para automóviles, carrocerías de automóviles, parabrisas, asientos de seguridad para niños para ser usados en automóviles, volantes para automóviles, tablero de indicadores para automóviles, ruedas para automóviles, fundas para asientos de automóviles, cinturones de seguridad para vehículos, vehículos eléctricos.-"; mientras que la marca en trámite de registro "BIO HYBRID Y ETIQUETA" solicita en la clase 42 la cobertura de servicios: "...Automatización industrial [desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas]; proyectos de automatización industrial; proyecto de ingeniería del automóvil; investigación tecnológica; todos los servicios anteriores relacionados con sistemas de propulsión/motorización/propulsión híbrida de automóviles; sistemas de movilidad; sistemas de tecnología automotriz; sistemas de electrificación automotriz sostenibles; movilidad eléctrica, electrificación del automóvil, vehículos eléctricos....".-----

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

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

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



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

Resolución N°

0981

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la resolución N° 456 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO HYBRID Y ETIQUETA, clase 42, Expediente N° 111195/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Aby Claudia Pantoja Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0982

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposición y conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de la marca Piú Bella Kids se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas.../...El hecho de que la Marca solicitada haya sido depositada para identificar productos de la clase 3, los mismos productos que la Marca Base de Oposición aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud, puesto que no solo resultan sumamente similares en su aspecto denominativo, sino que también los productos que desea proteger son los mismos(...).-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "Piú Bella Kids" (Clase 35) y la marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03). -----

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que si bien ambas marcas comparten seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para generar confusión, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. De igual manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en su conjunto. -----

Piú Bella Kids (marca solicitada)

PLUSBELLE (marca oponente)

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

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



Resolución N°

0982

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Asunción, 11 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 1189 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1189 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 el representante convencional de ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de ANALÍA CABALLERO por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspecto 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 entre las mismas no sea posible.../... Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1294/98 (...)".-----

Que, se agravia la apelante ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., y entre otros argumentos expresa: "(...) Debe tener en cuenta la Señora Directora que la marca PLUSBELLE es una marca notoria. El Señor Director omitió señalar la notoriedad de la Marca Base de Oposición en el mercado pertinente.../... Plusbelle es una marca de cosméticos más conocida como champú y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto tiene una línea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y los Estados Unidos. Posicionándose la marca dentro del ranking de marcas, seleccionado entre lo ganadores en la categoría de jabón de baño junto con la marca "Mar" y "Lux".../...No cabe duda de que la marca PLUSBELLE es notoria para el sector



Resolución N°

0982

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1189 de fecha 08 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Piú Bella Kids", Clase 35, Expediente N° 98128/2021, solicitada a nombre de ANALÍA CABALLERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Que, de igual manera, resulta fundamental la evaluación de la coexistencia previa en las clases del nomenclador correspondientes a la marca solicitada y la marca oponente, para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca solicitada **"Piú Bella Kids" (Clase 35)** y la marca oponente **"PLUSBELLE" (Clase 03)**, tales como: **BELLADERM FEMME**, Clase 35, Registro N° 579758 a nombre de DALLAS S.A.; **BELLA VITA OCCHIALI**, Clase 35, Registro N° 380143 a nombre de FENICIA IMPORT & EXPORT; **PLUSCOSMETICA DUO COLOR**, Clase 03, Registro N° 585945 a nombre de CESAR RAÚL DÁVILA CABREJOS; **PLUS CREAM**, Clase 03, Registro N° 643050 a nombre de INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.; **PLUSPAN**, Clase 03, Registro N° 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM) S.R.L.; **BELLA AURORA**, Clase 03, Registro N° 640160 a nombre de IMC MED COSMETICS, S.A.; **BELLACOTTON**, Clase 03, Registro N° 434295 a nombre de FLEXICOTTON IND. COM. ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A; Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un antecedente objetivo que atenúa el alcance distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados por la oponente, por lo que mal podría pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella misma coexiste con diversos antecedentes marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del mismo ámbito de protección, debiendo el análisis centrarse necesariamente en la impresión de conjunto que producen las denominaciones enfrentadas. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². En tal sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no constituye un motivo determinante para disponer la denegación del registro, en atención a los demás factores valorados en la presente resolución.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*³-----

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


Abg. Claudia C. de la Cruz
Directora General
Dirección General de Asuntos Marcarios
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

³ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Resolución N° **0983**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposición y conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de la marca Piú Bella Kids se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas.../...El hecho de que la Marca solicitada haya sido depositada para identificar productos de la clase 3, los mismos productos que la Marca Base de Oposición aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud, puesto que no solo resultan sumamente similares en su aspecto denominativo, sino que también los productos que desea proteger son los mismos(...).-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "Piú Bella Kids" (Clase 03) y la marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03). -----

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que si bien ambas marcas comparten seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para generar confusión, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciados. De igual manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en su conjunto. -----

Piú Bella Kids (marca solicitada)

PLUSBELLE (marca oponente)

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

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



Resolución N°

0983

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Asunción, 11 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 1190 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1190 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **ANALÍA CABALLERO** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspecto 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 entre las mismas no sea posible.../... Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1294/98 (...)".-----

Que, se agravia la apelante **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Debe tener en cuenta la Señora Directora que la marca **PLUSBELLE** es una marca notoria. El Señor Director omitió señalar la notoriedad de la Marca Base de Oposición en el mercado pertinente.../... Plusbelle es una marca de cosméticos más conocida como champú y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto tiene una línea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y los Estados Unidos. Posicionándose la marca dentro del ranking de marcas, seleccionado entre lo ganadores en la categoría de jabón de baño junto con la marca "Mar" y "Lux".../...No cabe duda de que la marca **PLUSBELLE** es notoria para el sector



Resolución N° **0983**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1190 de fecha 08 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Piú Bella Kids", Clase 03, Expediente N° 98119/2021, solicitada a nombre de ANALÍA CABALLERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

0983

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Que, asimismo, resulta fundamental evaluar la coexistencia previa dentro del nomenclador solicitado como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca solicitada "Piú Bella Kids" (Clase 03) y la marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03), tales como: PLUSCOSMETICA DUO COLOR, Clase 03, Registro N° 585945 a nombre de CESAR RAÚL DÁVILA CABREJOS; PLUS CREAM, Clase 03, Registro N° 643050 a nombre de INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.; PLUSPAN, Clase 03, Registro N° 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM) S.R.L.; BELLA AURORA, Clase 03, Registro N° 640160 a nombre de IMC MED COSMETICS, S.A.; BELLACOTTON, Clase 03, Registro N° 434295 a nombre de FLEXICOTTON IND. COM. ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A; Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un antecedente objetivo que atenúa el alcance distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados por la oponente, por lo que mal podría pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella misma coexiste con diversos antecedentes marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del mismo ámbito de protección, debiendo el análisis centrarse necesariamente en la impresión de conjunto que producen las denominaciones enfrentadas.-----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². En tal sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no constituye un motivo determinante para disponer la denegación del registro, en atención a los demás factores valorados en la presente resolución.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*³-----

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



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

³ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Resolución N° **0984**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

pueden coexistir pacíficamente, sin riesgo algo. Por otro lado, no se debe perder de vista que EL PÚBLICO CONSUMIDOR DE COSMÉTICOS, presta enorme atención al momento de comprar los productos en cuestión. Así, la jurisprudencia ya ha hecho esta diferencia entre personas que compran cosméticos y otras. Las primeras, elijen cuidadosamente las marcas de preferencia y no toman al azar un producto por otro.../...La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos también ha obviado pronunciarse acerca de que, tal como lo hemos demostrado en la instancia inferior, las marcas ahora enfrentadas ya coexisten pacíficamente en Brasil (...).-----

Que, el representante convencional de **GRISI HNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) *Niego categóricamente que solo algunas letras de las marcas enfrentadas coincidan pues la casi totalidad de las marcas de propiedad de mi mandante son reproducidas en la marca cuyo registro se solicita en autos, pues la solicitante tan solo sustituye la letra "J" de aquellas por la letra "H", siendo ambas consonantes y de muy similar fonética, agregando como letra final otra letra, la "V", la cual no constituye un elemtgn que sea capaz de otorgar el carácter diferencial que sea suficiente como para distinguir la una de las otras y que, consecuentemente, sea capaz de tornar viable su registro. Por ellop, es justamente ante una visión de conjunto (MAHAV/MAJA) cuando pueda percibirse que ambas marcas son extremadamente similares entre sí, por loq ue la impresión dejada por la primera, la pedida es prácticamente igual a la dejada por la segunda, las ya registradas a favor de mi principal. (...).-----*

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 la marca mixta solicitada "**MAHAV Y ETIQUETA**" (Clase 03) y la marca mixta oponente "**MAJA Y ETIQUETA**" (Clase 03) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten la secuencia de tres letras (M-A-A), distinguiéndose por la consonante central (H/J) y la inclusión de la letra "V" al final de la marca cuyo registro se solicita. En cuanto al análisis fonético, debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. En efecto, ambas son denominaciones son bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta, (HAV en contraposición a JA). Bajo tal perspectiva, los elementos comunes señalados resultan insuficientes para inducir a confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus correspondientes estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables, tal como se comprueba a continuación:-----

MAHAV (marca solicitada), y

MAJA (marca oponente)



Resolución N° **0984**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

Asunción, 11 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.** contra la Resolución N° 558 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 558 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.** expresó agravios; dictándose en fecha 09 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 el representante convencional de **GRISI HNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 19 de febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, 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 de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos productos de la clase 03 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con registro previo. Que esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca (...)"*.-----

Que, se agravia el apelante **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) La Señora Directora podrá rápidamente notar que la A-quo no ha realizado el análisis de forma adecuada, ya que las marcas DEBEN SER ANALIZADAS EN SU CONJUNTO.../... Entonces, no es cierto que los elementos de una y otra marca sean similares, sino que son perfectamente distinguibles, tal como exigen la doctrina y la jurisprudencia. Consecuentemente,*



Resolución N° **0984**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

acompañada de pequeñas figuras tipo rombo en color negro evocando brillo, sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca oponente "MAJA Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta en formato rectangular vertical, con un fondo oscuro y un marco interior de líneas claras. En la parte superior se observa la figura de una mujer con vestido y abanico realizando una postura de baile, mientras que en la parte inferior aparece la denominación "Maja", representada en una tipografía estilizada de trazos curvos. En consecuencia, la configuración gráfica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto claramente diferenciadas, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión desde el punto de vista visual. -----

marca solicitada

mahav

marca oponente



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° 558 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**MAHAV Y ETIQUETA**", Clase 03, Expediente N° **92894/2021**, solicitada a nombre de **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N°

0984

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

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

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. Al respecto, de acuerdo con la información de la página web oficial de la marca solicitada "MAHAV", su pronunciación sería "Má-Há-Vi"³ y su origen se vincularía con el vocablo árabe "maha", referido literalmente a "ciervo" o "antílope", asociado asimismo con la elegancia y la belleza⁴. Por otro lado, la marca oponente "MAJA" constituye un adjetivo de uso común en España para hacer referencia a una persona agraciada, simpática o con atractivo⁵. De este modo, ambas denominaciones poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes". Por tanto, los signos enfrentados generan en el público consumidor impresiones conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos identificados.-----

Que, además de todo lo mencionado, 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, se observa que a la marca "MAHAV Y ETIQUETA" posee una etiqueta conformada por su denominación "MAHAV" en letras mayúsculas y minúsculas negras con una tipografía particular,

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

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

³ <https://www.mahav.com.br/quem-somos/>

⁴ <https://www.ancestry.com/first-name-meaning/maha?geo-lang=es>

⁵ <https://dle.rae.es/majoffNxznzus>



Resolución N° **0985**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

pueden coexistir pacíficamente, sin riesgo algo. Por otro lado, no se debe perder de vista que EL PÚBLICO CONSUMIDOR DE COSMÉTICOS, presta enorme atención al momento de comprar los productos en cuestión. Así, la jurisprudencia ya ha hecho esta diferencia entre personas que compran cosméticos y otras. Las primeras, elijen cuidadosamente las marcas de preferencia y no toman al azar un producto por otro.../...La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos también ha obviado pronunciarse acerca de que, tal como lo hemos demostrado en la instancia inferior, las marcas ahora enfrentadas ya coexisten pacíficamente en Brasil (...).-----

Que, el representante convencional de **GRISI HNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) *Niego categóricamente que solo algunas letras de las marcas enfrentadas coincidan pues la casi totalidad de las marcas de propiedad de mi mandante son reproducidas en la marca cuyo registro se solicita en autos, pues la solicitante tan solo sustituye la letra "J" de aquellas por la letra "H", siendo ambas consonantes y de muy similar fonética, agregando como letra final otra letra, la "V", la cual no constituye un elemtgn que sea capaz de otorgar el carácter diferencial que sea suficiente como para distinguir la una de las otras y que, consecuentemente, sea capaz de tornar viable su registro. Por ello, es justamente ante una visión de conjunto (MAHAV/MAJA) cuando pueda percibirse que ambas marcas son extremadamente similares entre sí, por lo q ue la impresión dejada por la primera, la pedida es prácticamente igual a la dejada por la segunda, las ya registradas a favor de mi principal. (...).-----*

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 la marca mixta solicitada "**MAHAV Y ETIQUETA**" (Clase 03) y la marca mixta oponente "**MAJA Y ETIQUETA**" (Clase 03) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten la secuencia de tres letras (M-A-A), distinguiéndose por la consonante central (H/J) y la inclusión de la letra "V" al final de la marca cuyo registro se solicita. En cuanto al análisis fonético, debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. En efecto, ambas son denominaciones son bisílabas, el sonido de la pronunciación de los elementos es distinta, (HAV en contraposición a JA). Bajo tal perspectiva, los elementos comunes señalados resultan insuficientes para inducir a confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus correspondientes estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables, tal como se comprueba a continuación:-----

MAHAV (marca solicitada), y

MAJA (marca oponente)


Claudia Pamela Cruz
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0985

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

Asunción,

11 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.** contra la Resolución N° 557 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 557 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.** expresó agravios; dictándose en fecha 09 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 el representante convencional de **GRISI HNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 19 de febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, 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 de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos productos de la clase 03 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con registro previo. Que esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca (...)"*.-----

Que, se agravia el apelante **HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) La Señora Directora podrá rápidamente notar que la A-quo no ha realizado el análisis de forma adecuada, ya que las marcas DEBEN SER ANALIZADAS EN SU CONJUNTO.../... Entonces, no es cierto que los elementos de una y otra marca sean similares, sino que son perfectamente distinguibles, tal como exigen la doctrina y la jurisprudencia. Consecuentemente,*



Resolución N° **0985**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

acompañada a la derecha por seis estrellas ascendentes de distintos tamaños sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca oponente "MAJA Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta en formato rectangular vertical, con un fondo oscuro y un marco interior de líneas claras. En la parte superior se observa la figura de una mujer con vestido y abanico realizando una postura de baile, mientras que en la parte inferior aparece la denominación "Maja", representada en una tipografía estilizada de trazos curvos. En consecuencia, la configuración gráfica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto claramente diferenciadas, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión desde el punto de vista visual.-----

marca solicitada

MaHav^{☆☆☆☆☆}

marca oponente



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° 557 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, Expediente N° 92892/2021, solicitada a nombre de HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

Ang. Claudio Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N° **0985**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/2021, SOLICITADA POR HANDS COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

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

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un análisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocación o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepción global. Al respecto, de acuerdo con la información de la página web oficial de la marca solicitada "MAHAV", su pronunciación sería "Má-Há-Vi"³ y su origen se vincularía con el vocablo árabe "maha", referido literalmente a "ciervo" o "antílope", asociado asimismo con la elegancia y la belleza⁴. Por otro lado, la marca oponente "MAJA" constituye un adjetivo de uso común en España para hacer referencia a una persona agraciada, simpática o con atractivo⁵. De este modo, ambas denominaciones poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes". Por tanto, los signos enfrentados generan en el público consumidor impresiones conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos identificados.-----

Que, además de todo lo mencionado, 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, se observa que a la marca "MAHAV Y ETIQUETA" posee una etiqueta conformada por su denominación "MAHAV" en letras mayúsculas y minúsculas negras con una tipografía particular,

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

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

³ <https://www.mahav.com.br/quem-somos/>

⁴ <https://www.ancestry.com/first-name-meaning/maha?geo-lang=es>

⁵ <https://dle.rae.es/majo#Nxznzus>

