

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 515 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2067 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORBES MARSHALL", Clase 11, EXPEDIENTE N° 89494/2020, SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----

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 la marca solicitada "FORBES MARSHALL" Clase 11 y las marcas antecedentes "MARSHALL" Clase 11, Registro N°522485, "FORBES" Clase 11, Registro N° 526836.-----

Que, efectuado el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la marca solicitada se encuentra conformada por la combinación íntegra de las denominaciones que individualmente constituyen las marcas antecedentes. Sin embargo, los signos deben ser apreciados en su conjunto y conforme a la impresión global que producen en el consumidor. Bajo dicho criterio, la combinación de ambos vocablos configura una expresión denominativa compuesta, de mayor extensión y con una estructura gráfica, silábica y sonora propia, que permite diferenciarla suficientemente de las marcas antecedentes consideradas de manera individual. En efecto, la adición de uno de los términos al otro modifica la longitud, cadencia y sonoridad de la expresión resultante, generando una percepción global distinta respecto de "FORBES" y "MARSHALL" aisladamente considerados.-----

FORBES MARSHALL (solicitada), y

FORBES (antecedente)

MARSHALL (antecedente)

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

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



Resolución N°

0986

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 515 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2067 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORBES MARSHALL", Clase 11, EXPEDIENTE N° 89494/2020, SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----

Asunción, 11 SEP 2026

**VISTO:** El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **Forbes Marshall Private Limited**, contra las Resoluciones N° 515 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 2067 de fecha 31 de julio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **Forbes Marshall Private Limited** e interpone de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 516 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, el representante convencional de **Forbes Marshall Private Limited** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto 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 2020-2029083 Denominación MARSHALL Clase 11 Registro 522485 Titular Impex S.a. [AR], Expediente 2020-2083816 Denominación FORBES Clase 11 Registro 526836 Titular Lux Professional S.a. [PY]; Comentario: Que todas las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(…)”. Posteriormente, confirmada en todas sus partes por Resolución N° 2067 de fecha 31 de julio de 2025.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(…) En primer término, es importante destacar que la denominación que mi representado busca registrar como marca, “FORBES MARSHALL”, corresponde de manera directa y fiel a su nombre comercial completo: FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED, bajo el cual ha desarrollado una actividad comercial continua, legítima y ampliamente reconocida a nivel internacional.../... La amplia trayectoria de FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED en el ámbito industrial internacional constituye un respaldo sólido a la legitimidad de su solicitud. Con más de siete décadas de experiencia, la empresa se ha especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia energética y operativa de procesos industriales, con un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad ambiental.../... la solicitud de mi cliente fue publicada conforme a lo establecido por la ley y no ha recibido oposición alguna por parte de los titulares de las marcas que sirvieron de base para el rechazo. (...)”. -----

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



Resolución N° 0986

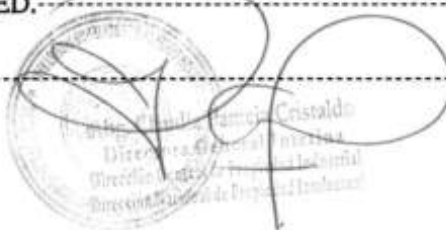
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 515 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2067 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORBES MARSHALL", Clase 11, EXPEDIENTE N° 89494/2020, SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **Forbes Marshall Private Limited** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "**Forbes Marshall**" clase 09 Registro N° 562533; "**Forbes Marshall**" clase 42 Registro N° 540628; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** las Resoluciones N° 515 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 2067 de fecha 31 de julio de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**FORBES MARSHALL**", Clase 11, Expediente N° **89494/2020**, solicitada a nombre de **FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----



POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 516 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2066 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORBES MARSHALL", Clase 07, EXPEDIENTE N° 89493/2020, SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "FORBES MARSHALL" Clase 07 y las marcas antecedentes "MARSHALL" Clase 07, Registro N°522484, "FORBES" Clase 07, Registro N° 526835 .-----

Que, efectuado el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la marca solicitada se encuentra conformada por la combinación íntegra de las denominaciones que individualmente constituyen las marcas antecedentes. Sin embargo, los signos deben ser apreciados en su conjunto y conforme a la impresión global que producen en el consumidor. Bajo dicho criterio, la combinación de ambos vocablos configura una expresión denominativa compuesta, de mayor extensión y con una estructura gráfica, silábica y sonora propia, que permite diferenciarla suficientemente de las marcas antecedentes consideradas de manera individual. En efecto, la adición de uno de los términos al otro modifica la longitud, cadencia y sonoridad de la expresión resultante, generando una percepción global distinta respecto de "FORBES" y "MARSHALL" aisladamente considerados.-----

FORBES MARSHALL (solicitada), y

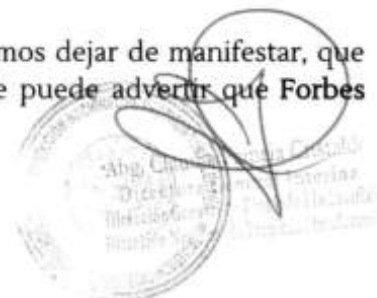
FORBES (antecedente)

MARSHALL (antecedente)

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que Forbes



Resolución N°

**0987**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 516 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2066 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORBES MARSHALL", Clase 07, EXPEDIENTE N° 89493/2020, SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----

Asunción, 11 SEP 2026

**VISTO:** El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **Forbes Marshall Private Limited**, contra las Resoluciones N° 516 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 2066 de fecha 31 de julio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **Forbes Marshall Private Limited** e interpone de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 516 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, el representante convencional de **Forbes Marshall Private Limited** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto 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 2020-2029083 Denominación MARSHALL Clase 7 Registro 522484 Titular Impex S.a. [AR], Expediente 2020-2083816 Denominación FORBES Clase 7 Registro 526835 Titular Lux Professional S.a. [PY]; Comentario: Que todas las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (…”. Posteriormente, confirmada en todas sus partes por Resolución N° 2066 de fecha 31 de julio de 2025.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(…) Resulta sumamente importante destacar que la denominación que mi mandante pretende registrar como marca: “FORBES MARSHALL”, corresponde a su nombre comercial (FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED). En ese sentido, se deberá tener en consideración lo establecido por el Art. 72 de nuestra Ley de Marcas.../...expongo que Forbes Marshall es un proveedor líder de soluciones de conservación de energía y automatización para la industria de procesos. La compañía de mi mandante lleva más de 75 años proporcionando soluciones innovadoras para ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia energética y de procesos y a ser más responsables con el medio ambiente.../...resulta sumamente importante mencionar que la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones por parte de los titulares de las marcas base de rechazo(…)”. -----

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

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



Resolución N°

0987

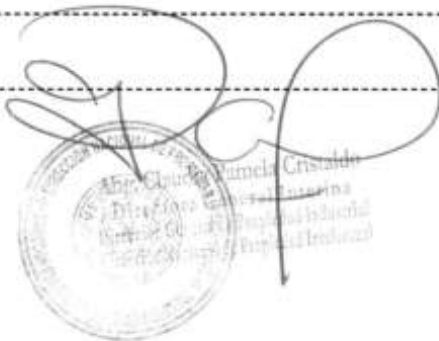
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 516 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2066 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORBES MARSHALL", Clase 07, EXPEDIENTE N° 89493/2020, SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----

Marshall Private Limited (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "Forbes Marshall" clase 09 Registro N° 562533; "Forbes Marshall" clase 42 Registro N° 540628; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

- Art. 1º      REVOCAR las Resoluciones N° 516 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 2066 de fecha 31 de julio de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º      ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FORBES MARSHALL", Clase 07, Expediente N° 89493/2020, solicitada a nombre de FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0988**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOCCER PLANET", Clase 35, EXPEDIENTE N° 224848. -----

Asunción, 11 SEP 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, -----

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 29 de abril de 2026, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran en su poder.-----

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. -----

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"(...)Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias (...).*-----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "SOCCER PLANET", Clase 35, EXPEDIENTE N° 224848, solicitada a nombre de KEMSA C.I.S.A. y dar continuidad a su tramitación.-----

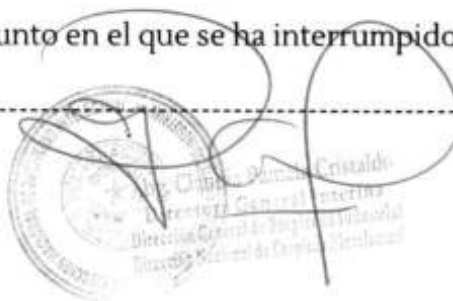
POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas: -----

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "SOCCER PLANET", Clase 35, EXPEDIENTE N° 224848, solicitada a nombre de KEMSA C.I.S.A.-----

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----

3) NOTIFÍQUESE por cédula. -----

  
Cristalino  
Interino  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Ministerio de Justicia y del Poder Judicial

Resolución N° **0989**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23681/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

*marcas nuevas, ya que para que una marca sea distintiva no que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquéllas empleadas por los competidores (novedosa).(...)" -----*

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

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

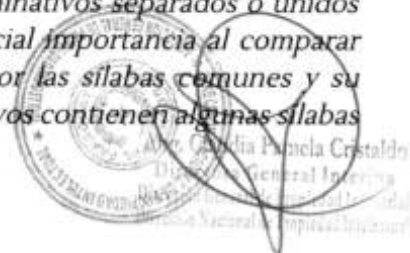
Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra.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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "STARBASS" (Clase 09) frente a las marcas oponentes "STARBUZZ" (Clases 34 y 35) se advierte que la coincidencia entre ellas se limita exclusivamente al elemento "STAR", único componente común en sus respectivas estructuras denominativas. No obstante, dicho elemento se encuentra acompañado, en la marca solicitada, por el vocablo "BASS", mientras que en las marcas oponentes lo está por "BUZZ", configurando estructuras denominativas distintas. En efecto, desde el punto de vista ortográfico y visual, los signos presentan diferencias en su extensión, composición y secuencia de letras, particularmente en sus elementos finales, lo que modifica su impresión de conjunto y permite diferenciarlos entre sí.-----

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten el elemento "STAR", se advierte una clara diferencia en la pronunciación de sus terminaciones, dado que "BASS" se pronuncia aproximadamente como "bas", mientras que "BUZZ" se pronuncia como "buz". Esta diferencia en el sonido final, sumada a la distinta composición de ambos vocablos, genera una sonoridad claramente diferenciada entre los signos, contribuyendo a que no resulten confundibles desde el aspecto fonético.-----

Que, en consecuencia, las diferencias ortográficas, visuales y fonéticas existentes entre "STARBASS" y "STARBUZZ", particularmente en sus respectivas terminaciones, resultan suficientes para generar una impresión de conjunto claramente diferenciada, por lo que los signos en pugna **no resultan confundibles entre sí.** -----

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

  
Alm. Gabriela Pamela Cristaldo  
Directora General Intensiva  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Ministerio del Interior y Justicia

Resolución N°

**0989**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23681/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

Asunción,

**11 SEP 2020**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **STARBUZZ TOBACCO, INC.** contra la Resolución N° 2313 de fecha 26 de Noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### **RESULTA:**

Que, en fecha 15 de Febrero de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **STARBUZZ TOBACCO, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2313 de fecha 26 de Noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 28 de Agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

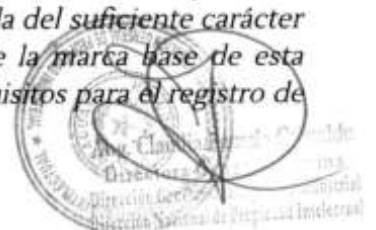
Que, en fecha 17 de Junio de 2020, el representante convencional de **STARBUZZ TOBACCO, INC.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de Julio de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 24 de Febrero de 2021 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

### **CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, sometidas las marcas en pugna en un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante es distinto a la marca oponente. Que, analizando las marcas "STARBASS" (marca solicitada) vs. "STARBUZZ" (marca oponente) encontramos que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, debido a que se encuentran en clases totalmente diferentes, como también cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles.-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)A más de ello, debe ser tenido en cuenta que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas se encuentran en clases distintas, dichas clases se encuentran en estrecha e íntima relación. La marca STARBUZZ de mi representada distingue en la clase 34, la cual ampara tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores y cerillas y en la clase 35, dicha marca ampara los servicios de Publicidad, administración y gestión relativas a las comercialización de dichos productos de fumador, en tanto que, la clase 9 distingue, entre otros productos, las baterías y los cargadores para cigarrillos electrónicos, es decir, también artículos para fumadores, por lo que ambas marcas podrían encontrarse en un mismo rubro. El mero hecho de sustituir una vocal por otra y una consonante por otra, siendo este último irrelevante desde el plano fonético, no dotan a la marca pedida del suficiente carácter diferenciador como para evocar en el consumidor un recuerdo distinto del de la marca base de esta oposición. Por tanto, resulta evidente que la marca STARBASS carece de los requisitos para el registro de -----



Resolución N° **0989**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23681/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

Art. 2º      ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "STARBASS", Clase 09, Expediente N° 23681/2016, solicitada a nombre de MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

Art. 3º      NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

**0989**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23681/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

*iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...].(...)'.-----*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relación existente entre los productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de **productos** de la **clase 09** del nomenclador internacional, comprendiendo: *"Todos"*, mientras que la marca oponente cuenta con el registro N° 437782 en la **clase 34**, para: *"Todos los productos de la clase 34, incluyendo tabaco argyle y nargile (tabaco árabe) \*No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominación así como la leyenda SINCE 2005 \*Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta"* y otra con registro N° 471665 en la clase 35, para: *"Servicios de administración comercial, así como venta al por mayor y al por menor de todo tipo de tabaco, cigarrillos, incluyendo tabaco argile y nargile (tabaco árabe). No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominación así como la leyenda SINCE 2005. Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta."*-----

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

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

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

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

**Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 2313 de fecha 26 de Noviembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----



<sup>1</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en:

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

<sup>2</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*.

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

Resolución N°

0990

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

*principalmente debido a que la marca oponente cubre servicios MUY distintos a los servicios cubiertos por la marca de mi mandante, ya que la marca oponente NO es conocida en nuestro país por lo que existe una mínima posibilidad del que el público consumidor se confunda. (...)".-----*

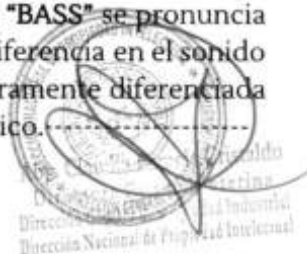
Que, contesta la oponente diciendo: "(...)Contradigo totalmente estas aseveraciones vertidas por el solicitante, pues, entre la marca solicitada STARBASS, cuyo registro se pide, y la denominación STARBUZZ de mi representada, existe un elevadísimo riesgo de confusión directa debido a la extremada similitud entre ambas, pues la denominación solicitada STARBASS, es una transcripción casi literal de la denominación STARBUZZ de mi mandante, ya que en un frustrado intento por volver su marca novedosa, el solicitante simplemente sustituyó la letra "U" por la letra A' Y las dos últimas letras: 'ZZ', por las: 'SS'. Cabe hacer especial hincapié en que las modificaciones realizadas por el solicitante resultan completamente irrelevantes, particularmente la sustitución de las dos últimas letras 'ZZ' por las 'SS' ya que son idénticas en el plano fonético y por lo tanto no aportan distintividad alguna a la marca solicitada, por lo tanto, la similitud es tal que la coexistencia pacífica resulta imposible, la diferencia entre ambas denominaciones es mínima, lo que hace que sin lugar a dudas la visión de los conjuntos sea extremadamente similar y con el agravante de la casi identidad fonética de ambas. Asimismo, cabe destacar que, al estar la marca de mi mandante en idioma inglés, la letra U es pronunciada como A, por tanto existe IDENTIDAD FONETICA entre las denominaciones STARBASS y STARBUZZ, ya que producen el mismo sonido al ser leídas o escuchadas.(...)".-----

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "STARBASS" (Clase 35) frente a las marcas oponentes "STARBUZZ" (Clases 34 y 35) se advierte que la coincidencia entre ellas se limita exclusivamente al elemento "STAR", único componente común en sus respectivas estructuras denominativas. No obstante, dicho elemento se encuentra acompañado, en la marca solicitada, por el vocablo "BASS", mientras que en las marcas oponentes lo está por "BUZZ", configurando estructuras denominativas distintas. En efecto, desde el punto de vista ortográfico y visual, los signos presentan diferencias en su extensión, composición y secuencia de letras, particularmente en sus elementos finales, lo que modifica su impresión de conjunto y permite diferenciarlos entre sí.-----

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten el elemento "STAR", se advierte una clara diferencia en la pronunciación de sus terminaciones, dado que "BASS" se pronuncia aproximadamente como "bas", mientras que "BUZZ" se pronuncia como "buz". Esta diferencia en el sonido final, sumada a la distinta composición de ambos vocablos, genera una sonoridad claramente diferenciada entre los signos, contribuyendo a que no resulten confundibles desde el aspecto fonético.-----



Resolución N°

**0990**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

Asunción,

**11 SEP 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MAZZEN OUNEISSI PERALTA** contra la Resolución N° 335 de fecha 29 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 02 de Julio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **MAZZEN OUNEISSI PERALTA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 335 de fecha 29 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 26 de Mayo de 2022, el representante convencional de **MAZZEN OUNEISSI PERALTA** expresó agravios; dictándose en fecha 20 de Junio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 16 de Agosto de 2022, la representante convencional de **STARBUZZ TOBACCO, INC.** contestó la expresión de agravios. -----

Que, esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha en fecha 29 de Agosto de 2022.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, ambas marcas se hallan compuestas por un solo vocablo, del cual comparten integramente la raíz "STAR", por tanto, queda analizar las desinencias de las denominaciones en pugna: "BASS" - "BUZZ", como puede notarse son muy similares tanto visual como fonéticamente. Al visualizar de seguido ambas denominaciones podemos verificar las similitudes gráficas que existen. Así también, al pronunciar las denominaciones de seguido se aprecian las similitudes auditivas y que dejan la misma impresión/recuerdo. Por estas razones, esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad y originalidad. Que, la marca con registro nacional "STARBUZZ" también se halla registrada en la clase 34 y 35 en países extranjeros, como se puede corroborar de las probanzas agregadas al Pente pendiente administrativo. (...)".-----

Que, se agravia el apelante **MAZZEN OUNEISSI PERALTA**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, es cierto que mi mandante **MAZZEN OUNEISSI PERALTA**, en fecha 27 de abril de 2016, ha presentado la solicitud de registro de la marca "STARBASS", para cubrir servicios en la clase internacional 35 tales como: Servicios comprendidos en la clase 35 tales como de importación, exportación, comercialización de productos electrónicos tales como, dvd, cámaras cctv, celulares, tablet, cables utp, conectores de audio y video, además gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. Que, niego categóricamente que la marca de mi mandante carezca de especialidad y novedad, y que pueda ocasionar una **CONFUSIÓN** o asociación en el público consumidor. respecto de la marca "STARBUZZ" del oponente,



Resolución N° **0990**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

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

- Art. 1º      **REVOCAR** la Resolución N° 335 de fecha 29 de Junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**STARBASS**", Clase 35, Expediente N° **23685/2016**, solicitada a nombre de **MAZZEN OUNEISSI PERALTA**.-----
- Art. 3º      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N°

0990

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

Que, en consecuencia, las diferencias ortográficas, visuales y fonéticas existentes entre "STARBASS" y "STARBUZZ", particularmente en sus respectivas terminaciones, resultan suficientes para generar una impresión de conjunto claramente diferenciada, por lo que los signos en pugna **no resultan confundibles entre sí.**-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) *La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>1</sup>[...].(...).*"-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relación existente entre los productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de **servicios de la clase 35** del nomenclador internacional, comprendiendo: *"Servicios comprendidos en la clase 35 tales como de importación, exportación, comercialización de productos electrónicos tales como, dvd, cámaras cctv, celulares, tablet, cables utp, conectores de audio y video, además gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"*, mientras que la marca oponente cuenta con el registro N° 437782 en la **clase 34**, para: *"Todos los productos de la clase 34, incluyendo tabaco argyle y nargile (tabaco árabe) \*No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominación así como la leyenda SINCE 2005 \*Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta"* y otra con registro N° 471665 en la **clase 35**, para: *"Servicios de administración comercial, así como venta al por mayor y al por menor de todo tipo de tabaco, cigarrillos, incluyendo tabaco argile y nargile (tabaco árabe). No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominación así como la leyenda SINCE 2005. Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta."*-----

Del cotejo de las coberturas se advierte que, si bien existe coincidencia de clase respecto del registro N° 471665, las actividades comprendidas presentan una naturaleza y finalidad diferenciadas, toda vez que la marca solicitada se orienta principalmente a la importación, exportación y comercialización de **productos electrónicos**, mientras que la marca oponente se encuentra vinculada a la **venta de tabaco y cigarrillos**. Asimismo, respecto del registro N° 437782, correspondiente a la clase 34, no se advierte una identidad o proximidad directa con los servicios de la clase 35 solicitados. En consecuencia, la relación entre las coberturas resulta limitada, circunstancia que, valorada conjuntamente con las diferencias fonéticas, ortográficas y visuales existentes entre los signos, permite descartar la existencia de un riesgo suficiente de confusión o asociación en el público consumidor. -----

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

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



Resolución N°

**0991**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.

*con los requisitos de especialidad y novedad requeridos por nuestra Ley para el registro de marcas nuevas. (...) "*

Que, contesta el solicitante diciendo: "(...)De todo esto se desprende que los argumentos y razonamientos empleados por el Inferior dentro del considerando de la Resolución recurrida se ajustan plenamente a la verdad y conforme a derecho, sosteniendo hechos reales y concretos, apreciados de acuerdo a los dictados de nuestra Ley de Marcas, la Doctrina y la Jurisprudencia en general. De nada vale atacar el contenido de la resolución recurrida de "infundada" e "incongruente" sin demostrar los vicios que la llevan a ser considerada como tal, puesto que las razones expuestas precedentemente sirven para demostrar suficientemente lo coherente, razonado y correcto de su contenido, no dando lugar a posibles contradicciones y yerros cuando que la misma se encuentra sustentada en principios y silogismos lógicos cuya aplicación ha sido probada correctamente, no dejando resquicios para eventuales equivocaciones. (...) "

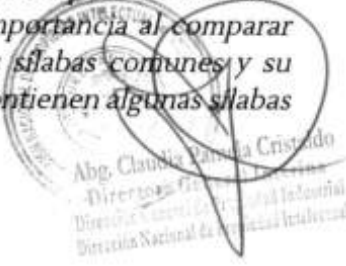
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "STARBASS" (Clase 39) frente a las marcas oponentes "STARBUZZ" (Clases 34 y 35) se advierte que la coincidencia entre ellas se limita exclusivamente al elemento "STAR", único componente común en sus respectivas estructuras denominativas. No obstante, dicho elemento se encuentra acompañado, en la marca solicitada, por el vocablo "BASS", mientras que en las marcas oponentes lo está por "BUZZ", configurando estructuras denominativas distintas. En efecto, desde el punto de vista ortográfico y visual, los signos presentan diferencias en su extensión, composición y secuencia de letras, particularmente en sus elementos finales, lo que modifica su impresión de conjunto y permite diferenciarlos entre sí.

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten el elemento "STAR", se advierte una clara diferencia en la pronunciación de sus terminaciones, dado que "BASS" se pronuncia aproximadamente como "bas", mientras que "BUZZ" se pronuncia como "buz". Esta diferencia en el sonido final, sumada a la distinta composición de ambos vocablos, genera una sonoridad claramente diferenciada entre los signos, contribuyendo a que no resulten confundibles desde el aspecto fonético.

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

  
Abg. Claudio Parada Cristóbal  
Director General de la Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

**0991**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

Asunción,

**11 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MAZZEN OUNEISSI PERALTA** contra la Resolución N° 175 de fecha 29 de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 09 de Junio de 2020 se presenta el representante convencional de la firma **STARBUZZ TOBACCO, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 175 de fecha 29 de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 04 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de Junio de 2021, el representante convencional de **STARBUZZ TOBACCO, INC.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de Junio de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

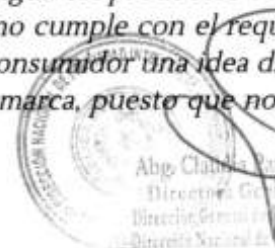
Que, en fecha 13 de Diciembre de 2021, la representante convencional de **MAZZEN OUNEISSI PERALTA** contestó la expresión de agravios. -----

Que, esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha en fecha 06 de Enero de 2022.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, sometidas las marcas en pugna en un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante es distinto a la marca oponente. Que, analizando las marcas "STARBASS" (marca solicitada) vs. "STARBUZZ" (marca oponente) encontramos que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, debido a que se encuentran en clases totalmente diferentes, como también cuentan diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente inguibles.-(...)".-----

Que, se agravia el apelante **STARBUZZ TOBACCO, INC.**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Por tanto, afirmar que las marcas en conflicto poseen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que las hacen absolutamente distinguibles es totalmente falso y carece de asidero, pues las referidas modificaciones no constituyen elementos capaces de otorgar la distintividad y originalidad necesarias para distinguirla de marcas preexistentes y como para hacer viable su registro, por lo que la solicitud de registro de la marca **STARBASS** carece de elementos distintivos propios. Cabe recordar que la principal característica del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor. Una solicitud de registro que no cumple con el requisito de distintividad, es decir, que no sea capaz de evocar en la mente del público consumidor una idea diferente, propia, única y distinta a las demás marcas, no puede ser concedida como marca, puesto que no cumple

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

Resolución N° **0991**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "STARBASS", Clase 39, Expediente N° 23688/2016, solicitada a nombre de MAZZEN OUNEISSI PERALTA.

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



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

Resolución N°

0991

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARBASS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI PERALTA.-----

*iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...].(...)'.-----*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relación existente entre los productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de **servicios** de la **clase 39** del nomenclador internacional, comprendiendo: *"Servicios comprendidos en la clase 39 tales como distribución, reparto, embalaje y almacenamientos de productos electrónicos tales como dvd, cctv, celulares, tablet, cables utp, conectores de audio y video"*, mientras que la marca oponente cuenta con el registro N° 437782 en la **clase 34**, para: *"Todos los productos de la clase 34, incluyendo tabaco argyle y nargile (tabaco árabe) \*No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominación así como la leyenda SINCE 2005 \*Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta"* y otra con registro N° 471665 en la **clase 35**, para: *"Servicios de administración comercial, así como venta al por mayor y al por menor de todo tipo de tabaco, cigarrillos, incluyendo tabaco argyle y nargile (tabaco árabe). No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominación así como la leyenda SINCE 2005. Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta."--*

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

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

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

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

**Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 175 de fecha 29 de Mayo de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

<sup>1</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 142, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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



Resolución N° **0992**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMÉDICA DE PARAGUAY S.A. -----

*la condición a que se ha arribado en numerosos fallos judiciales sobre confundibilidad, a tal punto de formar JURISPRUDENCIA de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que dos marcas en litigio no resultan confundibles SI SON DISTINGUIBLES entre sí. (...)."*-----

Por tanto, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y la marca **BIOMEDICAL** (registrada en la clase 35). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA**" en la clase 35, con la marca oponente "**BIOMEDICAL**" registrada en la clase 35. -----

**BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A.**

**QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA** (marca solicitada) y,

**BIOMEDICAL**

(marca oponente)

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

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

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "**BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA**" y la marca oponente "**BIOMEDICAL**", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento "**BIO**", presentan diferencias relevantes en su estructura y terminación. En efecto, la denominación solicitada se encuentra conformada por un slogan, en su conjunto, que le otorgan una estructura y sonoridad propias, mientras que la marca oponente "**BIOMEDICAL**" presenta una composición más breve y una terminación claramente diferenciada. Por tanto, las diferencias existentes en su estructura ortográfica determinan, asimismo, una

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N°

0992

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMÉDICA DE PARAGUAY S.A. -----

Asunción, 11 SEP 2026

VISTOS: los recursos de apelación interpuesta por el representante convencional de BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L. en contra de la Resolución N° 1203 de fecha 10 de Noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 06 de Diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1203 de fecha 10 de Noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de Junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

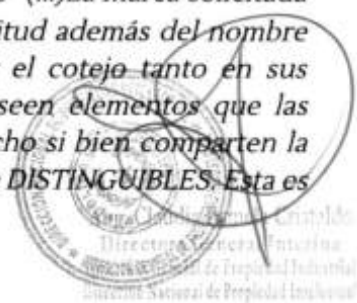
Que, en fecha 26 de Septiembre de 2023, el representante convencional de BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L. expresó agravios; en fecha 06 de Diciembre de 2023, la representante convencional de la firma BIOMÉDICA DE PARAGUAY S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. Que, esta Dirección General en fecha 12 de Diciembre de 2023 se llamó Autos para Resolver. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna: BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) (marca solicitada) vs. BIOMEDICAL (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideológico. Comparten la partícula BIOMEDICA en la raíz de sus denominaciones, pero poseen otros elementos que las distinguen visual y fonéticamente.(...)."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L. y manifiesta: "(...)Que, a lo dicho en el párrafo anterior se debe agregar el hecho de que se trata de los mismos servicios, por lo que la apreciación a la hora de discernir si son marcas confundibles o no, debe ser más RIGUROSA y no más FLEXIBLE como pretende la adversa, puesto que serían consumidores afectados con los mismos síntomas que podrían adquirir los productos de la adversa creyendo de que se trata de los productos fabricados por mi mandante. Que, la marca "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. queremos estar en tu corazón (Slogan)," solicitada por la adversa provoca una MISMA IMPRESION en la mente de los consumidores por lo que es SUSCEPTIBLE DE CAUSAR CONFUSION en relación con la marca y los productos y servicios de mi mandante, razón por la cual, el público consumidor se verá irremediamente inducido a error sobre la procedencia de los servicios que pretende distinguir la marca opuesta.(...)" -----

Que, la representante convencional del solicitante BIOMÉDICA DE PARAGUAY S.A. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)La marca solicitada es además MIXTA, pues está conformada de un logotipo que reproduce la solicitud además del nombre comercial en colores. Tal como menciona la resolución recurrida, al realizar el cotejo tanto en sus CONJUNTOS como SUCESIVAMENTE, es posible apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideológico. Como también quedó dicho si bien comparten la palabra BIOMEDICA poseen otros elementos por demás importantes que las hace DISTINGUIBLES. Esta es



Resolución N° **0992**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMÉDICA DE PARAGUAY S.A. -----

disposición, tipografía, colores, elementos figurativos y componentes adicionales que integran cada conjunto marcario, circunstancias que deben ser valoradas al efectuar el cotejo desde el punto de vista visual.-----

marca solicitada:  
**BIOMEDICA**  
*de Paraguay s.a.*  
queremos estar en tu corazón

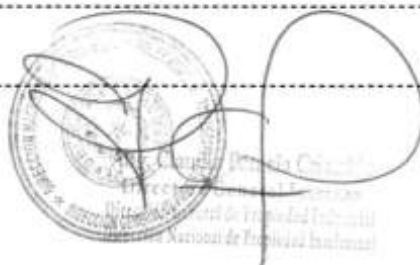
marca oponente:  
**+BIOMEDICAL**

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA** en la clase 35 y la marca oponente **BIOMEDICAL** registrada en la clase 35. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1203 de fecha 10 de Noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 22855/2020, solicitada a nombre de BIOMÉDICA DE PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° \_\_\_\_\_

0992

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMÉDICA DE PARAGUAY S.A. -----

pronunciación y sonoridad disímiles, por lo que los signos no resultan confundibles desde los aspectos analizados.-----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto al slogan o frase publicitaria, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: *"La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor."*<sup>2</sup> Expresa además Otamendi: *"la cuestión esencial debería ser si el slogan es también usado como marca. Esto significa que debe ser así usado para identificar al dueño de la marca como origen de los productos. El requisito es no que la marca identifique qué son los productos sino de dónde vienen .../... El slogan es una locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar (aunque sea secundariamente, como afirmación de una marca básica) un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa" .../... "los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado".-----*

Respecto, a la raíz "BIO", las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) 3.3.4 Elementos y partes de palabras .../... Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado. Debido a su naturaleza descriptiva de las características que indican, no son distintivos y no podrían funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../... Por ejemplo, la Oficina podrá denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados aisladamente .../... "eco", "bio": descriptivo de producido de forma ecológica u orgánica o que sigue determinadas normas respetuosas del medio ambiente(...)" -----*

En concordancia con lo señalado, debe tenerse presente que la protección marcaria no se extiende a elementos o partículas que, por su carácter común o descriptivo, carezcan de fuerza distintiva por sí mismos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: **"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no ven por sí mismos el signo distintivo."** En consecuencia, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos considerados de manera aislada. Por ello, la protección otorgada a la marca oponente se circunscribe al conjunto del signo denominativo tal como fue registrado, sin conferir exclusividad sobre sus elementos individualmente considerados (las letras B-I-O-M-E-D-I-C-A-L), pudiendo estos formar parte de otra marca siempre que el signo posterior incorpore elementos que permitan diferenciarlo. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, la marca solicitada presenta la denominación "BIOMEDICA" en letras mayúsculas estilizadas, de contorno color verde, acompañada de la expresión "de Paraguay s.a." en color azul, así como del slogan "queremos estar en tu corazón" dispuesto en la parte inferior y de una línea horizontal de color rojo que atraviesa la composición. Por su parte, la marca oponente se encuentra conformada por la denominación "BIOMEDICAL", representada en letras mayúsculas de diseño particular y coloración predominantemente roja, precedida por un elemento figurativo en forma de cruz de color verde. En consecuencia, si bien ambas etiquetas presentan como elemento denominativo principal la expresión "BIOMEDICA", se advierten diferencias en cuanto a la

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9º Ed., CABA, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, Pág. 53

Resolución N° **0993**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1489 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO-LABS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83883/2020, SOLICITADO POR PROSALUD FARMA S.A.. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese 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 "PRO-LABS", Clase 35 y la marca base de rechazo "IMPROLABS", Clase 05. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "PRO-LABS" y la marca base de rechazo "IMPROLABS", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y auditivo, toda vez que ambas denominaciones comparten íntegramente la secuencia "PROLABS", diferenciándose únicamente por la incorporación del prefijo "IM" en la marca base de rechazo y por el uso del guion en la marca solicitada. En efecto, la confrontación de "PRO-LABS" e "IMPROLABS" permite apreciar una estructura denominativa semejante, tanto por la disposición de sus letras como por su sonoridad. Si bien la marca base incorpora el elemento "IM", dicha diferencia resulta insuficiente para neutralizar las semejanzas existentes, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor percibe e identifica los signos. En consecuencia, las similitudes ortográficas se proyectan igualmente en el plano fonético, generando una impresión auditiva semejante. -----

PRO-LABS (marca solicitada), y

IMPROLABS (marca base de rechazo)

Que, en relación con lo expuesto precedentemente, resulta pertinente señalar que la doctrina marcaria reconoce la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."* -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo "IMPROLABS" se encuentra registrada en la clase 5 para los Todos los artículos de la clase 5 (CINCO) de la Resolución N° 2 del año 2019; mientras que la marca en trámite de registro "PRO-LABS" solicita la cobertura para los servicios "SIMPORTACION,EXPORTACION,COMERCIALIZACION Y VENTA DE MEDICAMENTOS,INSUMOS Y EQUIPOS HOSPITALARIOS Y MEDICOS comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional. -----

Que, si bien las marcas en conflicto se encuentran comprendidas en clases diferentes, ello no impide advertir una relación de afinidad entre sus coberturas, toda vez que la marca base de rechazo "IMPROLABS", registrada en clase 5, ampara **todos los artículos comprendidos en dicha clase**, mientras que la marca solicitada "PRO-LABS", en clase 35, comprende servicios de **importación, exportación, comercialización y venta de medicamentos, insumos y equipos hospitalarios y médicos**. En consecuencia, ambas coberturas se encuentran vinculadas al mismo ámbito comercial y farmacéutico, circunstancia que, sumada a la semejanza denominativa existente, incrementa el riesgo de confusión o asociación. -----

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos -----

Resolución N° **0993**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1489 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO-LABS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83883/2020, SOLICITADO POR PROSALUD FARMA S.A. -----

Asunción, **11 SEP 2026**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROSALUD FARMA S.A.**, contra la Resolución N° 1489 de fecha 07 de Septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas y;-

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de Abril de 2023, se presenta el representante convencional de **PROSALUD FARMA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1489 de fecha 07 de Septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 25 de Agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de Octubre de 2023, el representante convencional de **PROSALUD FARMA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de Enero de 2024.-----

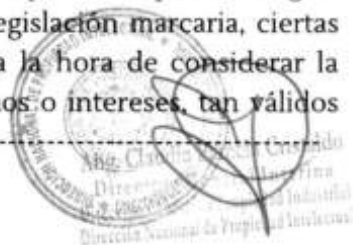
**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **PRO-LABS** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: expediente Denominación **IMPROLABS** Clase 5 Registro 506922 Titular Guido Juan Michelagnoli Ayala [PY] 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, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)Que, entre la marca solicitada por mi mandante "**PROLABS**" solicitada para amparar y proteger los Servicios descritos en la clase 35, y la marca "**IMPROLABS**" registrada para amparar y proteger Productos descritos en la clase 5 (antecedente considerado por la Dirección de Marcas), **NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION**. Que al ser analizadas estas denominaciones en forma sucesiva **PROLABS / IMPROLABS**, **PROLABS / IMPROLABS**, claramente se puede observar que estas no dejan el mismo recuerdo en el consumidor, dada las marcadas diferencias existente en la primera sílaba de la marca ya registrada, donde se descarga toda la fuerza de voz de la citada denominación, circunstancia que la tornan diferentes y distinguibles a ambas denominaciones.(...)"-----

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

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



Resolución N° **0993**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1489 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO-LABS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83883/2020, SOLICITADO POR PROSALUD FARMA S.A.. -----

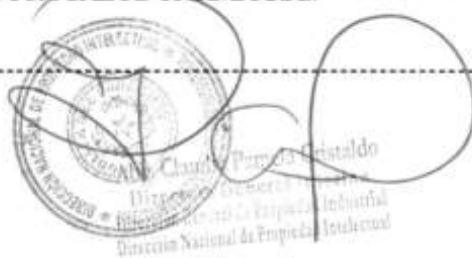
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: *"En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."* -----

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 12354/358, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1489 de fecha 07 de Septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PRO-LABS"**, Clase 35, Acta N° 83882/2020, solicitada a nombre de **PROSALUD FARMA S.A.**. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N° **0994**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 579 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMMANDER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17673/2022, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

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

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

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "COMMANDER" y la marca oponente "COMMAND", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y auditivo, en razón de que ambas denominaciones comparten íntegramente la estructura "COMMAND", diferenciándose únicamente por la adición de la terminación "-ER" en la marca solicitada. En efecto, al confrontar las denominaciones COMMANDER y COMMAND, se aprecia que presentan una configuración gráfica y fonética altamente semejante, tanto por la coincidencia de la totalidad de sus elementos denominativos principales como por la disposición y secuencia de sus letras, siendo COMMAND el elemento predominante y distintivo común a ambos signos. Si bien la marca solicitada incorpora la terminación "-ER", dicha adición resulta insuficiente para conferirle una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión o asociación, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica las marcas.-----

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

COMMANDER (marca solicitada), y

COMMAND (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente "COMMAND" se encuentra registrada en la clase 05 para los todos los productos de la clase 5, con especialidad HERBICIDAS; mientras que la marca en trámite de registro "COMMANDER" solicita la cobertura para los productos: "Todos los productos comprendidos en la clase 5 (CINCO)." comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que además que protegen productos de la misma clase 05, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

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

Resolución N° **0994**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 579 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMMANDER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17673/2022, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

Asunción, **11 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.** contra la Resolución N° 579 de fecha 21 de Junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 16 de Agosto de 2024, se presenta la representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 579 de fecha 21 de Junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 25 de Octubre de 2024, el representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.** expresó agravios; en fecha 04 de Noviembre de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

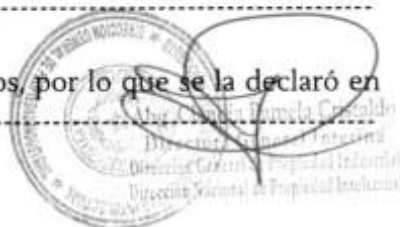
Que, en fecha 13 de Mayo de 2025 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, resulta evidente la identidad, por tanto 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, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Como se puede constatar, que aunque LA CLASIFICACION DE NIZA SON IDENTICAS, los productos que protegen, NO POSEEN RELACION ALGUNA. Que el registro petitionado por la solicitante no corresponde a IDENTICOS productos, por ende los "fundamentos de oposición de la firma oponente", no se encuentran afectados por la Solicitud de Marca del petitionante, conforme se puede constatar en las especificaciones precedentes. NO EXISTE SIMILITUD ALGUNA EN LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LAS CLASES QUE PROTEGEN...///Que con este estudio, más que acertado, constatamos que ambas marcas no poseen atisbo alguno de similitud. (...)".-----

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



Resolución N°

0994

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 579 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMMANDER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17673/2022, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

única."<sup>1</sup> Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."<sup>2</sup> -----

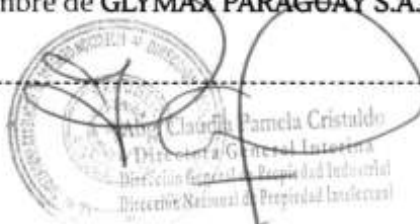
Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, 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"<sup>3</sup>. -----

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

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

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 579 de fecha 21 de Junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "COMMANDER", clase 05, Acta N° 17673/2022, solicitada a nombre de GLYMAX PARAGUAY S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

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

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

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

Resolución N° **0995**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMMANDER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17675/2022, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese 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 "COMMANDER", clase 01 y la marca oponente "COMMAND", clase 05. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "COMMANDER" y la marca oponente "COMMAND", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y auditivo, en razón de que ambas denominaciones comparten íntegramente la estructura "COMMAND", diferenciándose únicamente por la adición de la terminación "-ER" en la marca solicitada. En efecto, al confrontar las denominaciones COMMANDER y COMMAND, se aprecia que presentan una configuración gráfica y fonética altamente semejante, tanto por la coincidencia de la totalidad de sus elementos denominativos principales como por la disposición y secuencia de sus letras, siendo COMMAND el elemento predominante y distintivo común a ambos signos. Si bien la marca solicitada incorpora la terminación "-ER", dicha adición resulta insuficiente para conferirle una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión o asociación, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica las marcas. -----

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

COMMANDER                      (marca solicitada), y

COMMAND                      (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente "COMMAND" se encuentra registrada en la clase 05 para los todos los productos de la clase 5, con especialidad HERBICIDAS; mientras que la marca en trámite de registro "COMMANDER" solicita la cobertura para los productos: "Todos los productos comprendidos en la clase 1 (UNO)." correspondientes a la clase 01 del Nomenclador Internacional. En tal sentido, si bien los signos se encuentran comprendidos en clases diferentes, existe una relación entre los productos protegidos, atendiendo a que los herbicidas constituyen productos destinados al ámbito agrícola y pueden guardar estrecha vinculación con productos químicos comprendidos en la clase 01, particularmente aquellos destinados a la agricultura. Por consiguiente, considerando que las marcas en pugna presentan, además, una evidente similitud gráfica y fonética, las posibilidades de que el consumidor establezca una vinculación o asociación entre ambos signos se ven acrecentadas.-----

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad. Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de

Resolución N°

0995

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMMANDER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17675/2022, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

Asunción,

1 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. contra la Resolución N° 578 de fecha 21 de Junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 16 de Agosto de 2024, se presenta la representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 578 de fecha 21 de Junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 25 de Octubre de 2024, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. expresó agravios; en fecha 04 de Noviembre de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 13 de Mayo de 2025 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al cotejar las marcas solicitada COMMANDER y COMMAND oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa tomar una marca por otra) como a la indirecta considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Que podemos observar la similitud en las marcas en conflicto, así como también la identidad de las clases de las marcas enfrentadas, dado que la petición de inscripción la marca "COMMANDER", ESTA BASADA PRINCIPALMENTE EN VARIOS ASPECTOS A SABER, ENTRE ELLAS LAS DIFERENCIAS DE CLASES - CLASE 01 LA SOLICITADA - CLASE 05 LA Oponente Y PRODUCTOS, CONFORME SE DESTACA EN EL MISMO PÁRRAFO. (...)"-----

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

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

  
Alicia Claudia Paredes C...  
Directora General  
Dirección General de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0995**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMMANDER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17675/2022, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A..-----

*televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles...<sup>1</sup>. Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."<sup>2</sup>.-----*

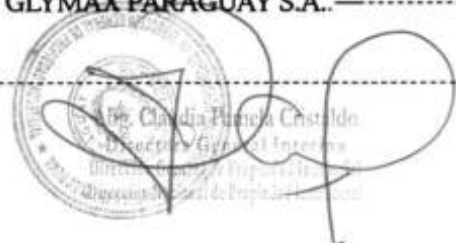
Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto,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

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

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

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 578 de fecha 21 de Junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "COMMANDER", clase 05, Acta N° 17675/2022, solicitada a nombre de **GLYMAX PARAGUAY S.A.**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----

  
Dra. Claudia Patricia Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Ministerio de Industria y Comercio

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

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

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005.

Resolución N° 0996

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 096 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALMEX", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17754/2023, SOLICITADO POR GIBALTAR (UK) LIMITED.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CALMEX", clase 31 y la marca oponente "CALMEX", clase 05.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada y la marca oponente, se advierte una elevada similitud visual y auditiva, toda vez que ambas comparten íntegramente el elemento denominativo "CALMEX", circunstancia que determina una coincidencia relevante en su estructura y sonoridad. Si bien cada signo presenta elementos adicionales que permiten diferenciarlos en cierta medida, la presencia de "CALMEX" como elemento común adquiere particular relevancia al momento de valorar la impresión de conjunto, pudiendo generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.-----

CALMEX (marca solicitada), y

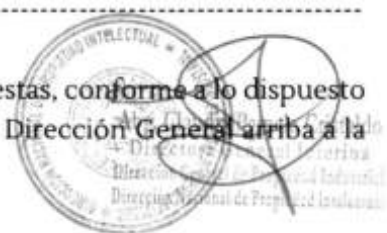
CALMEX (marca oponente)

Que, del análisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada "CALMEX" presenta una **coincidencia plena** con la marca oponente "CALMEX", al reproducir íntegramente su estructura denominativa. Cabe señalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a una **marca denominativa, sin elementos gráficos o de diseño que aporten distintividad adicional**, por lo que no se advierten elementos que permitan diferenciarla de la marca oponente o neutralizar las semejanzas existentes entre ambos signos.-----

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

En tal sentido, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la



Resolución N° **0996**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 096 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALMEX", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17754/2023, SOLICITADO POR GIBRALTAR (UK) LIMITED.-----

Asunción, **11 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GIBRALTAR (UK) LIMITED** contra la Resolución N° 096 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 11 de Abril de 2025, se presenta la representante convencional de **GIBRALTAR (UK) LIMITED** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 096 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 10 de Diciembre de 2025, el representante convencional de **GIBRALTAR (UK) LIMITED** expresó agravios. -----

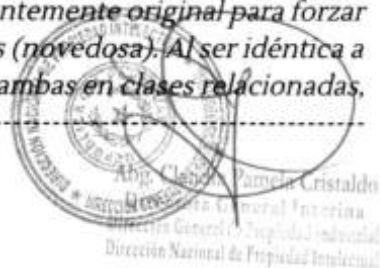
Que, en fecha 03 de Marzo de 2026, se presenta la representante convencional de **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de Marzo de 2026.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos relacionados, Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)En este sesgo, se ha sostenido en numerosos fallos que el registro de una marca en una determinada clase no equivale al registro en otra clase, o en todas las clases, por lo que el titular de una marca registrada no puede oponerse a que la misma denominación sea utilizada para cubrir productos o servicios distintos. Siendo esto así, encontramos que el Oponente ha promovido la oposición de manera arbitraria, en contravención a lo establecido en los artículos 7 y 15 de la Ley de Marcas, buscando ejercer el derecho de manera abusiva.(...)"-----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.**, y manifiesta: "(...)Niego categóricamente que la marca CALMEX posea los requisitos de distintividad y características propias, requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra ley. Para que una marca sea distintiva, debe ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Al ser idéntica a otra marca preexistente y siendo una copia evidente de ella, además de estar ambas en clases relacionadas, la marca solicitada carece de especialidad y novedad.(...)" -----



Resolución N° **0996**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 096 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALMEX", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17754/2023, SOLICITADO POR GIBRALTAR (UK) LIMITED.-----

conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas CALMEX solicitada en la clase 31 y CALMEX registrada en la clase 05, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 096 de fecha 27 de Febrero de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**CALMEX**", clase 31, Acta N° 17754/2023, solicitada a nombre de **GIBRALTAR (UK) LIMITED**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----

  
Abg. Gladys Patricia Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Asuntos Industriales  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 095 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALMEX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17864/2023, SOLICITADO POR GIBALTAR (UK) LIMITED. -----

*cita en el escrito de oposición al cual me remito, protege servicios de la clase 5, misma clase y rubro que la marca CALMEX solicitada por la parte adversa. (...)" -----*

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

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

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada y la marca oponente, se advierte una elevada similitud visual y auditiva, toda vez que ambas comparten íntegramente el elemento denominativo "CALMEX", circunstancia que determina una coincidencia relevante en su estructura y sonoridad. Si bien cada signo presenta elementos adicionales que permiten diferenciarlos en cierta medida, la presencia de "CALMEX" como elemento común adquiere particular relevancia al momento de valorar la impresión de conjunto, pudiendo generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. -----

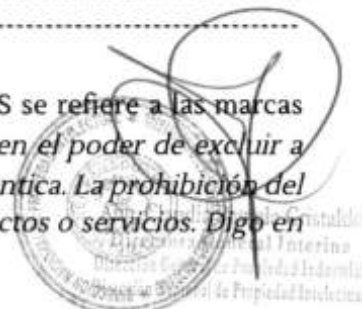
CALMEX (marca solicitada), y

CALMEX (marca oponente)

Que, del análisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada "CALMEX" presenta una **coincidencia plena** con la marca oponente "CALMEX", al reproducir íntegramente su estructura denominativa. Cabe señalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a una **marca denominativa, sin elementos gráficos o de diseño que aporten distintividad adicional**, por lo que no se advierten elementos que permitan diferenciarla de la marca oponente o neutralizar las semejanzas existentes entre ambos signos. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente "CALMEX" se encuentra registrada en la **clase 05** para los **"Todos"**, mientras que la marca en trámite de registro "CALMEX" solicita la cobertura para los productos: **"Preparaciones y sustancias veterinarias; complementos alimenticios nutricionales para animales; suplementos nutricionales para animales; suplementos dietarios para animales; Aditivos medicinales para alimentos de animales."** comprendidos en la **misma clase** del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger **los productos de la misma clase 05**, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas. -----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: **"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en**



Resolución N° **0997**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 095 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALMEX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17864/2023, SOLICITADO POR GIBRALTAR (UK) LIMITED. -----

Asunción, **11 SEP 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GIBRALTAR (UK) LIMITED** contra la Resolución N° 095 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 11 de Abril de 2025, se presenta la representante convencional de **GIBRALTAR (UK) LIMITED** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 095 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 10 de Diciembre de 2025, el representante convencional de **GIBRALTAR (UK) LIMITED** expresó agravios. -----

Que, en fecha 03 de Marzo de 2026, se presenta la representante convencional de **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.L.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de Marzo de 2026.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos. Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marda por otra) como a la indirecta considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)La Señora Directora debe tener en cuenta que el Oponente omitió hacer referencia a los productos cubiertos por su registro, siendo incapaz de sostener el argumento de la identidad entre dichos productos cubiertos por la Marca Base de Oposición y los productos cubiertos por la Solicitud, porque dicha identidad es inexistente, ya que los productos protegidos por la Solicitud se encuentran limitados a productos relacionados a productos nutricionales para animales. En este sesgo, se ha sostenido en numerosos fallos que el registro de una marca en una determinada clase no equivale al registro en otra clase, o en todas las clases, por lo que el titular de una marca registrada no puede oponerse a que la misma denominación sea utilizada para cubrir productos o servicios distintos. Siendo esto así, encontramos que el Oponente ha promovido la oposición de manera arbitraria, en contravención a lo establecido en los artículos 7 y 15 de la Ley de Marcas, buscando ejercer el derecho de manera abusiva. (...)".-----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.L.A.**, y manifiesta: "(...)En primer término, resulta evidente que la marca CALMEX solicitada por la parte adversa es **IDÉNTICA** a la marca CALMEX registrada a favor de representada. En segundo término, la marca CALMEX, de propiedad de mi mandante, según consta en los archivos de la Dinapi y conforme se -----



Resolución N° **0997**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 095 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALMEX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17864/2023, SOLICITADO POR GIBRALTAR (UK) LIMITED. -----

*principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única.*" -----

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 12054/058, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 12054/058 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas CALMEX solicitada en la clase 05 y CALMEX registrada en la clase 05, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 095 de 27 de Febrero de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**CALMEX**", Clase 05, Acta N° **17864/2023**, solicitada a nombre de **GIBRALTAR (UK) LIMITED**. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**. -----



<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 05º Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>2</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005.

Resolución N° 0998

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3216 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INNIT Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 58661/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.-----

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).<sup>1</sup>-----

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "INNIT" en la clase 42, con la marca base de rechazo "INIM" registrada en la clase 42. -----

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| INNIT | (marca solicitada) y    |
| INIM  | (marca base de rechazo) |

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten determinadas letras, presentan diferencias relevantes en cuanto a su estructura, composición y sonoridad. En efecto, la marca solicitada "INNIT" y la marca base de rechazo "INIM" presentan una configuración denominativa diferenciada, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, especialmente en sus respectivas terminaciones, lo que determina una sonoridad distinta entre ambos signos. En consecuencia, las diferencias señaladas permiten que, apreciados en su conjunto, los signos sean susceptibles de ser individualizados y diferenciados por el consumidor. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)".-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca **solicitada**, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca **antecedente** carece de elementos gráficos, la solicitada no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que consiste en la denominación INNIT escrita en letras características tipo imprenta, en minúsculas de color negro. En el lado izquierdo de la denominación, se observa un recuadro con borde color lila, con un tono más oscuro en la parte superior, pasando a un tono mas claro en la parte inferior del recuadro. Dentro del mismo se observa una figura que consiste en una línea vertical de color celeste unida en un extremo con una línea oblicua color lila y un pequeño cuadrado del mismo color en la parte superior derecha. Todo el conjunto se encuentra sobre un fondo blanco. En consecuencia, esta combinación gráfica, considerada en su conjunto, le otorga al signo una identidad visual distintiva. Ello favorece su diferenciación respecto de la marca antecedente, según se ilustra a continuación: -----

marca solicitada



marca base rechazo



<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2042

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

Resolución N°

0998

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3216 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INNIT Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 58661/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.-----

Asunción, 11 SEP 2026

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por **PATRIC WALID EL HABR** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, contra la Resolución N° 3216 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

#### **RESULTA:**

Que, en fecha 30 de Marzo de 2026, se presenta **PATRIC WALID EL HABR** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan en contra de la Resolución N° 3216 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 08 de Abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de Mayo de 2026, se presentó **PATRIC WALID EL HABR** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de Mayo de 2026.-----

#### **CONSIDERANDO:**

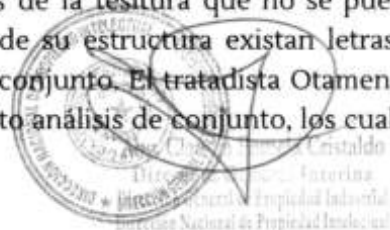
Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **INNIT** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **INIM** Clase 42 Registro 601629 Titular **INIM ELECTRONICS S.r.l. [IT]** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **PATRIC WALID EL HABR** y manifiesta que:"(...)Respecto de la denominación "**INNIT**" cuyo registro he solicitado la misma incorpora elementos diferenciadores, en particular en cuanto a las letras finales, que le dotan de capacidad distintiva, lo cual evitaría toda posibilidad de confusión. En efecto, al comparar las letras finales **NIT** vs **IM**, se puede notar que existen entre ellas claras diferencias ortográficas y fonéticas. Estas diferencias adquieren relevancia en el caso de autos puesto que son denominaciones compuestas por solo dos sílabas.(...)"-----

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

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

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



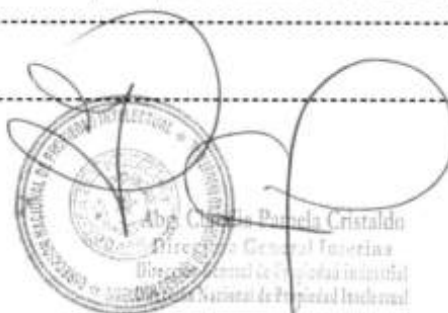
Resolución N° **0998**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3216 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INNIT Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 58661/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.-----**

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 3216 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "INNIT Y ETIQUETA", Clase 42, Acta N° 58661/2024, solicitada a nombre de **PATRIC WALID EL HABR**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----

  
Abg. Claudia Daniela Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución N° 0999

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3217 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INNIT Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 58663/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.-----

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).<sup>1</sup>-----

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "INNIT" en la clase 37, con la marca base de rechazo "INIM" registrada en la clase 37. -----

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| INNIT | (marca solicitada) y    |
| INIM  | (marca base de rechazo) |

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten determinadas letras, presentan diferencias relevantes en cuanto a su estructura, composición y sonoridad. En efecto, la marca solicitada "INNIT" y la marca base de rechazo "INIM" presentan una configuración denominativa diferenciada, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, especialmente en sus respectivas terminaciones, lo que determina una sonoridad distinta entre ambos signos. En consecuencia, las diferencias señaladas permiten que, apreciados en su conjunto, los signos sean susceptibles de ser individualizados y diferenciados por el consumidor. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)".-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca **solicitada**, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca **antecedente** carece de elementos gráficos, la solicitada no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que consiste en la denominación INNIT escrita en letras características tipo imprenta, en minúsculas de color negro. En el lado izquierdo de la denominación, se observa un recuadro con borde color lila, con un tono más oscuro en la parte superior, pasando a un tono mas claro en la parte inferior del recuadro. Dentro del mismo se observa una figura que consiste en una línea vertical de color celeste unida en un extremo con una línea oblicua color lila y un pequeño cuadrado del mismo color en la parte superior derecha. Todo el conjunto se encuentra sobre un fondo blanco. En consecuencia, esta combinación gráfica, considerada en su conjunto, le otorga al signo una identidad visual distintiva. Ello favorece su diferenciación respecto de la marca antecedente, según se ilustra a continuación: -----

marca solicitada



marca base rechazo



<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2037

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

Resolución N°

**0999**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3217 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INNIT Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 58663/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.-----

Asunción, **11 SEP 2026**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por **PATRIC WALID EL HABR** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, contra la Resolución N° 3217 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 30 de Marzo de 2026, se presenta **PATRIC WALID EL HABR** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan en contra de la Resolución N° 3217 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 08 de Abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de Mayo de 2026, se presentó **PATRIC WALID EL HABR** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de Mayo de 2026.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **INNIT** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 37. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **INIM Clase 37 Registro 601630 Titular INIM ELECTRONICS S.r.l. [IT]** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **PATRIC WALID EL HABR** y manifiesta que:"(...)Respecto de la denominación "**INNIT**" cuyo registro he solicitado la misma incorpora elementos diferenciadores, en particular en cuanto a las letras finales, que le dotan de capacidad distintiva, lo cual evitaría toda posibilidad de confusión. En efecto, al comparar las letras finales **NIT** vs **IM**, se puede notar que existen entre ellas claras diferencias ortográficas y fonéticas. Estas diferencias adquieren relevancia en el caso de autos puesto que son denominaciones compuestas por solo dos sílabas.(...)"-----

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

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

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

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

Resolución N°

**0999**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3217 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INNIT Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 58663/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.-----**

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 3217 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas,-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "INNIT Y ETIQUETA", Clase 37, Acta N° 58663/2024, solicitada a nombre de **PATRIC WALID EL HABR**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----

  
**Abn. Alaudia Pamela Cristaldo**  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **1000**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPSIDE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. —————

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

|         |                   |
|---------|-------------------|
| UPSIDE  | (solicitada), y   |
| SEED UP | (base de rechazo) |

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse presente que la comparación de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresión de conjunto, considerando, entre otros aspectos, el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "UPSIDE" y la marca base de rechazo "SEED UP", se advierte que ambas comparten el elemento "UP"; sin embargo, este se encuentra dispuesto en posiciones diferentes dentro de cada denominación. En efecto, mientras en la marca solicitada "UPSIDE" dicho elemento se ubica al inicio del signo, en la marca antecedente "SEED UP" se encuentra al final, circunstancia que, sumada a las diferencias existentes en los restantes elementos que las componen, determina una estructura y una impresión visual de conjunto diferenciadas. —————

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, si bien ambas denominaciones incorporan el elemento "UP", su distinta ubicación dentro de cada signo modifica la secuencia y el ritmo de pronunciación. Así, en "UPSIDE" dicho elemento se encuentra al inicio, mientras que en "SEED UP" se presenta al final, generando una cadencia y sonoridad de conjunto diferentes. En consecuencia, aun cuando existe coincidencia parcial en el elemento señalado, su disposición en órdenes distintos, conjuntamente con las demás diferencias que presentan las denominaciones, permite apreciar una conformación fonética global diferenciada. —————

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

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

Resolución N°

1000

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPSIDE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA.-----

Asunción, 11 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA** contra la Resolución N° 166 de fecha 14 de Enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 04 de Febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 166 de fecha 14 de Enero de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de Marzo de 2026 el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de Marzo de 2026. -----

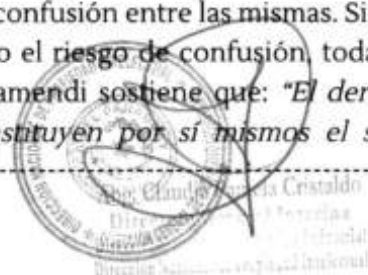
### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 166 de fecha 14 de Enero de 2026 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca *UPSIDE* ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación *SEED UP* Clase 5 Registro 414523 Titular *Olmix [FR]* Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, la misma basa el rechazo enribs siguientes términos: "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." haciendo alusión a la base del rechazo, "*SEED UP*" Y *ETIQUETA*, clase 5, Registro N° 414.523, a nombre de *OLMIX*. Por lo que, primeramente, cabe destacar las diferencias gráficas y fonéticas entre ambas denominaciones, a continuación, se exhibe el cotejo marcario: - *UPSIDE* - *SEED UP* (...)".-----

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

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



Resolución N° 1000

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPSIDE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA.-----

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

- Art. 1º      REVOCAR la Resolución N° 166 de fecha 14 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 "UPSIDE", clase 05, Acta N° 82018/2024 solicitada a nombre de EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA.-----
- Art. 3º      NOTIFIQUESE.-----



Resolución N° **1000**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPSIDE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA.-----

apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...).-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, se observa que la misma presenta una composición gráfica simple y sobria, integrada por la denominación "UPSIDE", representada en letras mayúsculas, de trazo uniforme y color negro, sin elementos gráficos adicionales. Por su parte, la marca antecedente "seed up" presenta una configuración visual sustancialmente diferente, al estar conformada por la denominación en letras minúsculas, acompañada de un elemento gráfico ubicado a su izquierda, consistente en una figura estilizada dentro de un recuadro de color negro. Asimismo, la expresión "up" se encuentra destacada mediante un tratamiento tipográfico diferenciado respecto de la palabra "seed". En consecuencia, la configuración gráfica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto diferenciadas, tanto por la disposición de sus elementos como por su composición tipográfica y gráfica, reduciendo la posibilidad de asociación o confusión desde el punto de vista visual.-----

Marca Solicitada:

**UPSIDE**

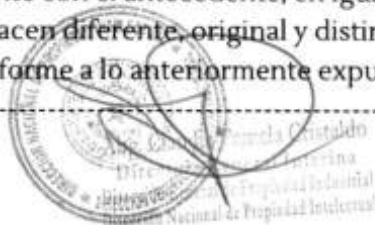
Marca Antecedente:

 **seedup**

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "UPSIDE" pretende el registro para la clase 05, para los siguientes productos: "PRODUCTO COMPRENDIDOS EN LA CLASE 05 INSECTICIDA, HERBICIDA Y FUNGICIDA"; la marca "SEED UP" se encuentra registrada en la clase 05, para los productos: "Productos farmacéuticos y veterinarios, productos para la destrucción de animales dañinos, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, sustancias nutritivas para los microorganismos.-".-----

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que ambas se encuentran comprendidas en la misma clase 05 y presentan coincidencia respecto de determinados productos, particularmente en lo que refiere a *fungicidas y herbicidas*. En tal sentido, corresponde tener presente que el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, atendiendo a la naturaleza y finalidad de los productos involucrados, particularmente tratándose de productos destinados a la protección y tratamiento de cultivos, como fungicidas y herbicidas, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión o asociación entre los signos.-----

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



Resolución N° **1001**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3702 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARTUP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82024/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. ---

comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*-----

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

|         |                   |
|---------|-------------------|
| STARTUP | (solicitada), y   |
| STARTIX | (base de rechazo) |

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, la marca solicitada "STARTUP" presenta una conformación fonética diferenciada respecto de la marca antecedente "STARTIX", particularmente por la distinta terminación de ambos signos. Mientras que la solicitada concluye con el sonido correspondiente al elemento "UP", la marca antecedente finaliza con el elemento "IX", generando diferencias perceptibles en su pronunciación, ritmo y sonoridad. En consecuencia, aun cuando ambos signos coinciden en el elemento inicial "START", las diferencias existentes en su terminación y conformación fonética permiten apreciar una impresión sonora global diferenciada. -----

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 "STARTUP", (solicitada) "STARTIX" (registrada), comparten la sílaba "START", existen otras marcas registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **STARTON**, clase 05, Registro N° 629337 a nombre de LABORATORIOS GALENO S.A; **TECNO STARTMAX**, clase 05, Registro N° 640472 a nombre de TECNOMYL S.A.; **StartS500 plus**, clase 05, Registro N° 567106 a nombre de Starvet Comercio de Produtos Veterinarios LTDA.; **MPasto START**, clase 05, Registro N° 598960 a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.-----

Que, siendo así, la sílaba "START" 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"*

1001

Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3702 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARTUP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82024/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. ----

Asunción, 11 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA** contra la Resolución N° 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 06 de Enero de 2026 se presenta el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de Marzo de 2026 el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de Marzo de 2026. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca *STARTUP* ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación *STARTIX* Clase 5 Registro 548372 Titular *Pharma International S.a. [PY]* Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En el plano fonético, la diferencia se acentúa aún más. "*STARTUP*" se pronuncia con una terminación abierta y corta, al contar con una vocal abierta al final, mientras que "*STARTIX*" culmina con un cierre más marcado teniendo una vocal cerrada, generando una sonoridad final distinta. Esta variación en la terminación modifica el ritmo y la forma en que cada denominación es pronunciada, por lo que el consumidor que escucha o pronuncia estas marcas percibe claramente dicha diferencia, evitando cualquier confusión. Desde el punto de vista conceptual, las denominaciones también presentan diferencias relevantes. El término "*STARTUP*" proviene del idioma inglés y significa "puesta en marcha", concepto que guarda relación con los productos que pretende proteger la solicitud, en cuanto evoca activación, inicio o efecto. Por su parte, "*STARTIX*" constituye una denominación de fantasía sin significado propio identificable. Esta diferencia conceptual disminuye de manera significativa cualquier posibilidad real de confusión entre los signos.-(...)" -----

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

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



Resolución N° 1001

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3702 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STARTUP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82024/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. ---

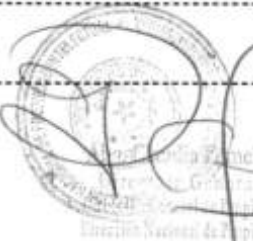
*impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-*

Que, asimismo, ambas marcas se encuentran comprendidas en la clase 05, por tratarse de productos pertenecientes a dicha clase. En tal sentido, corresponde tener presente que, tratándose particularmente de productos farmacéuticos y de otras preparaciones para uso médico o veterinario, el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión entre los signos enfrentados.-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 3702 de fecha 20 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 "STARTUP", clase 05, Acta N° 82024/2024 solicitada a nombre de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----

  
Zulema Zúñiga Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1107 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTERIO DEL ESTE", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 50181/2018, SOLICITADA POR FUTURO S.A.. -----

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

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

Que, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 45, específicamente: *"Servicios exequiales, servicios funerarios, servicios de crematorio, entierros, popas fúnebres, velatorios, sepelios, cementerios, comprendidos en la clase 45 (CUARENTA Y CINCO)."* -----

Que, la denominación **"CEMENTERIO DEL ESTE"** se encuentra compuesta por tres palabras que, consideradas en su conjunto, hacen referencia directa a un establecimiento destinado a la inhumación de restos humanos. Destaca principalmente el término **"CEMENTERIO"**, cuya definición es: *"Terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres."*, expresión de uso común para identificar el lugar destinado a la inhumación de personas fallecidas. Por su parte, la expresión **"DEL ESTE"** cumple una función complementaria dentro del conjunto denominativo. -----

Que, de la denominación solicitada **"CEMENTERIO DEL ESTE"**, corresponde al nombre de un cementerio abierto al público ubicado en el barrio Ytay de Asunción, Paraguay. Cuenta con 20 000 lotes, 3000 panteones y una superficie de 18 hectáreas (44 acre), siendo así el cementerio más grande de la ciudad de Asunción. En él se encuentran las tumbas de varios personajes importantes del Paraguay contemporáneo<sup>1</sup>. -----

En tal sentido, la expresión **"CEMENTERIO DEL ESTE"** no aporta suficiente fuerza distintiva al signo solicitado, toda vez que corresponde a la denominación de un establecimiento destinado a la inhumación de restos humanos. En particular, el término **"CEMENTERIO"** constituye una expresión de uso común y directamente relacionada con los servicios funerarios y de cementerio, mientras que la expresión **"DEL ESTE"**, considerada conjuntamente con aquel término, no resulta suficiente para conferir al signo un carácter distintivo autónomo. Por consiguiente, la denominación, considerada en su conjunto, no presenta elementos suficientemente originales que permitan diferenciar los servicios comprendidos en la clase 45 de aquellos ofrecidos por otros prestadores del mismo sector..- -----

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas..."*. -----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del Artículo 2º de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*. -----

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

Resolución N° **1002**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1107 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTERIO DEL ESTE", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 50181/2018, SOLICITADA POR FUTURO S.A.. -----

Asunción, **15 SEP 2020**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FUTURO S.A.** contra la Resolución N° 1107 de fecha 16 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----

**RESULTA:**

Que, en fecha 20 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **FUTURO S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1107 de fecha 16 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 18 de Noviembre de 2019, el representante convencional de **FUTURO S.A.** expresó agravios; y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 24 de Febrero de 2020.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CEMENTERIO DEL ESTE." ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 45. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídica de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. (...)-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Precedentemente fue enunciado un listado de algunos registros concedidos con la supuesta prohibición que se intenta utilizar únicamente en contra de mi representada, notándose una manifiesta imparcialidad y desigualdad a la hora de la aplicación de la Ley de Marcas. Que, mi titular **FUTURO S.A.**, desde 1977, tuvo como objetivo principal ser la empresa más importante de servicios exequiales del país. Basando su trabajo y servicios en la atención cálida y personalizada a los seres queridos de las personas que pasan a su descanso final. Siendo así la empresa pionera y líder en el Sistema Prepago de Sepelios. La estrategia de la empresa fue no solo abarcar con lo que serían los Complejo velatorios, si no que continuo su crecimiento, con la construcción del **FUTURO CEMENTERIO PARQUE**, siendo hoy el camposanto con la mejor arquitectura y paisajismo del país, a la altura de los mejores de Latinoamérica, por lo que con la solicitud de referencia 'CEMENTERIO DEL ESTE' lo único que mi mandante pretende es seguir creciendo y con el objetivo de ofrecer una línea completa de servicios exequiales. Con eso, mi titular se mantiene como una de las mejores empresas en ofrecer este tipo de servicios a nivel país. Mi representada cuenta con su propia página web oficial en la cual se encuentra a la venta sus servicios con su información correspondiente: <http://futuro.com.py/>.(...)-----

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



Resolución N° **1002**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1107 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTERIO DEL ESTE", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 50181/2018, SOLICITADA POR FUTURO S.A.. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."*<sup>2</sup>. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* -----

Que, la denominación cuyo registro se solicita **"CEMENTERIO DEL ESTE"**, incurre en la descripción y calificación de los servicios ofrecidos (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los servicios ofrecidos cuando en su denominación simplemente lo describe y califica? Además, si esta Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus servicios, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores determinantes, como lo es el ámbito de la salud. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales establecidas en los inc. b) y e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 1107 de fecha 16 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CEMENTERIO DEL ESTE"**, clase 45, Acta N° 50181/2018, solicitada a nombre de **FUTURO S.A.** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.** -----



<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9º Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N° **1003**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N° 681 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54120/2018, SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA** y manifiesta que: "(...) *Afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tal sentido, expongo que mi mandante ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA es ampliamente reconocido en el mercado extranjero debido a la comercialización de su línea de juguetes de excelente calidad. En este sentido, manifestamos que la marca de mi mandante es ampliamente difundida por diversos medios, lo cual contribuye a su amplio reconocimiento en el mercado. Efectivamente, el indiscutible reconocimiento de mi mandante puede ser fácilmente comprobado por la Señora Directora a través de su presencia web:- Sitio web oficial: <http://www.romajensen.com.br/>(...)*"-----

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.-----

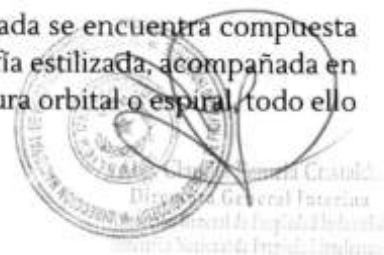
Que, la solicitud de registro de la marca "**ROMA Y ETIQUETA**", ha sido presentada para cubrir la "*Cohetes y cápsulas espaciales, satélites artificiales*" de los productos de la clase 35. -----

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

Al respecto, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS, expresa: "*Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y ciudades (...) "* Así también, conviene traer a consideración las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha tratado "*la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa*". De ello se colige que la denominación **ROMA Y ETIQUETA** podría prosperar en registro. -----

Que, analizado el aspecto de la etiqueta, se advierte que la marca solicitada se encuentra compuesta por la denominación "**Roma**", representada en color blanco y con una tipografía estilizada, acompañada en su parte superior por un diseño figurativo de trazos curvos que evoca una figura orbital o espiral, todo ello

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



Resolución N°

1003

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N° 681 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54120/2018, SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-----

Asunción, 15 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, contra la Resolución N° 683 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

### RESULTA:

Que, en fecha 28 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de **ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 683 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 681 de fecha 08 de junio de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 683 de fecha 22 de julio de 2019. -----

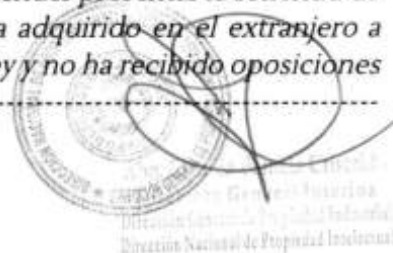
Que, en fecha 16 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de julio de 2021, el representante convencional de **ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de agosto de 2021.-----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "ROMA" y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas"Ar: 2 Inc. b) ... los estados; distintivos, emblema, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas", Roma es una ciudad italiana de 2 83/ 321 habitantes, ! capital de la región del Lacio y de Italia. Es el municipio mas poblado de talla y la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea. Por antonomasia, se la conoce desde la Antigüedad como la Urbe. También es llamada "La Ciudad Eterna". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. (...)-----

Que, la Resolución N° 681 de fecha 08 de junio de 2021 considera que: "(...)Que, entre otros argumentos funda su reconsideración en los siguientes términos: Que la marca solicitada por mi mandante forma parte de su nombre comercial **ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**, y constituye una propiedad a los efectos de la ley. Que la marca solicitada por mi mandante ya ha sido registrada en el exterior bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país, al pretender presentar la solicitud de registro en Paraguay, mi mandante está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero a nuestro país. Que la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones por parte de terceros titulares.(...)"-----



Resolución N°

**1003**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N° 681 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54120/2018, SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-----

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

- Art. 1º      REVOCAR las Resoluciones N° 683 de fecha 22 de Julio de 2019 y N° 681 de fecha 08 de Junio de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ROMA Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 54120/2018, solicitada a nombre de ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N°

1003

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N° 681 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54120/2018, SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-----

dispuesto sobre un fondo de color azul. La combinación de estos elementos gráficos y denominativos otorga al conjunto una impresión visual particular y diferenciada, como puede percibirse a continuación:---

**Marca Solicitada**



Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ROMA", constituye a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaría proteger al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

Que, en ese sentido, la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. A su vez, el Art. 75 expresa: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*.-----

Que, según la base de datos de la institución, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con la misma denominación. En ese sentido, se encuentran registradas las siguientes marcas: **ROMA**, clase 20, Registro N° 624652 a nombre de PINCEIS ROMA LTDA.; **ROMA HERRAJES**, clase 6, Registro N° 630679 a nombre de Herrajes Roma S.A.I.C.; **SHOPPING ROMA**, clase 35, Registro N° 580958 a nombre de Oregon S.A.; **ROMA CLÍNICA**, clase 44, Registro N° 567878 a nombre de LIZ PATRICIA MARTINEZ PALACIOS; extremo que demuestra la coexistencia dicha denominación -ROMA- a nombre de diferentes titulares y en distintas clases, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar 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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° inc b) de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

Abogado en ejercicio, inscripto en el  
Colegio de Abogados del Paraguay  
Director General Anterior  
General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1004**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NANOENERGY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 97394/2019 A NOMBRE DE TOYO TIRE CORPORATION.-----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "NANOENERGY" en la clase 12, con la marca base de rechazo "NANO" registrada en la clase 12. -----

NANOENERGY (marca solicitada)

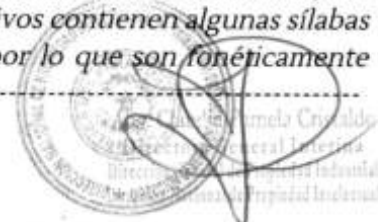
NANO (marca base de rechazo)

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

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

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "NANOENERGY" y de la marca base de rechazo "NANO", se advierte que, si bien ambas comparten el elemento denominativo "NANO", ello no resulta suficiente para generar similitud susceptible de inducir a confusión, toda vez que sus estructuras difieren sustancialmente. En efecto, la marca solicitada incorpora, a continuación del elemento común, la terminación "ENERGY", conformando una expresión de mayor extensión y estructura gráfica y fonética distinta de la marca "NANO". En consecuencia, las denominaciones presentan diferencias relevantes tanto en su composición ortográfica como en su pronunciación, lo que permite distinguirlas en el mercado.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)".-----



<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

<sup>2</sup> 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°

1004

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NANOENERGY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 97394/2019 A NOMBRE DE TOYO TIRE CORPORATION.-----

Asunción, 15 SEP 2026

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TOYO TIRE CORPORATION**, contra la Resolución N° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

#### **RESULTA:**

Que, en fecha 06 de Julio de 2022, se presenta el representante convencional de **TOYO TIRE CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 02 de Agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de Agosto de 2022, el representante convencional de **TOYO TIRE CORPORATION** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de Septiembre de 2022.-----

#### **CONSIDERANDO:**

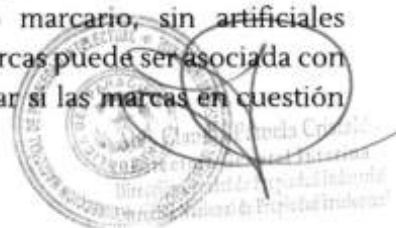
Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "NANOENERGY" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "NANO", registrada con el número 431857 en fecha 31 de Octubre de 2016 a favor de OSCAR ANTONIO SANCHEZ, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, ambas denominaciones sostienen diferencias gramaticales, fonética y conceptualmente, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera, NANO; mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como NANOENERGY. Es así, que a simple vista se observa la diferenciación en cuanto a la conformación de las marcas en estudio, y al pronunciarlas estas difieren entre sí, así podemos concluir que la solicitud de mi representada también se diferencia además auditivamente de la marca citada.(...)"*-----

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

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

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



Resolución N°

**1004**

**POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NANOENERGY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 97394/2019 A NOMBRE DE TOYO TIRE CORPORATION.-----**

Respecto, a la raíz **"NANO"**, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: "(...) 3.3.4 *Elementos y partes de palabras .../... Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado. Debido a su naturaleza descriptiva de las características que indican, no son distintivos y no podrían funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../... Por ejemplo, la Oficina podrá denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados aisladamente .../... "nano": descriptivo de diminuto o relacionado con la nanotecnología (por ejemplo, para componentes electrónicos o dispositivos electrónicos)(...)" -----*

Bajo este criterio, dado que el prefijo **"NANO"** es descriptivo y carece de fuerza distintiva por sí solo, a los efectos de la comparación de los signos en pugna debe descartarse y el peso del análisis recae en la terminación **"ENERGY"**. Esta sílaba final es claramente distinta en los planos visual, fonético y conceptual. Por tanto, es posible afirmar que el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni de asociación, permitiendo que **"NANOENERGY"** y **"NANO"** coexistan válidamente en el comercio. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **NANOENERGY** en la clase 12 y la marca base de rechazo **NANO** registrada en la clase 12. -----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"NANOENERGY"**, clase 12, Expediente N° 97394/2019, solicitada a nombre de **TOYO TIRE CORPORATION** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° 1005

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 795 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LENVATIB", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22946/2020, SOLICITADO POR LABORATORIO VARIFARMA S.A.. -----

*pugna en su aspecto denominativo LENVATIB (marca solicitada) vs. LEVATID (marca oponente), 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. Contradigo estas afirmaciones vertidas por el solicitante, pues evidentemente la misma ha errado en el método de efectuar el análisis sobre la posibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas. En primer lugar se debe tener en cuenta que entre las marcas en pugna existe total identidad ortográfica, fonética, e visual que fue considerada por la A-quo.(...)" -----*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "LENVATIB", Clase 05 y la marca oponente "LEVATIB", Clase 005. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "LENVATIB" y la marca oponente "LEVATIB", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y auditivo, toda vez que ambas denominaciones comparten la secuencia "LEVATIB", diferenciándose únicamente por la incorporación de la letra "N" en la marca solicitada. En efecto, la confrontación de "LENVATIB" y "LEVATIB" permite apreciar una estructura denominativa altamente semejante, tanto por la disposición de sus letras como por su sonoridad. Si bien la marca solicitada incorpora la letra "N", dicha diferencia resulta insuficiente para conferirle una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica los signos. En consecuencia, las similitudes ortográficas se proyectan igualmente en el plano fonético, pues ambas denominaciones, al ser pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresión auditiva altamente semejante. En el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en conflicto.-----

LENVATIB (marca solicitada), y

LEVATIB (marca oponente)

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en



Resolución N°

1005

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 795 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LENVATIB", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22946/2020, SOLICITADO POR LABORATORIO VARIFARMA S.A.. -----

Asunción, 15 SEP 2026

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GADOR S.A.** contra la Resolución N° 795 de 10 de Noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 09 de Diciembre de 2021 se presenta la representante convencional de **GADOR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 795 de 10 de Noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 22 de Agosto de 2022, el representante convencional de **GADOR S.A.** expresó agravios. -----

Que, en fecha 23 de Febrero de 2023, se presenta la representante convencional de **LABORATORIO VARIFARMA S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de Marzo de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna **LENVATIB** (marca solicitada) vs. **LEVATIB** (marca oponente), 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 aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, y además tratándose de marcas pertenecientes a la clase 5 el criterio de comparación es más amplio debido a la naturaleza de los productos comprendidos en la misma, ya que estos son suministrados al público por profesionales del sector de la salud, o en su caso, adquiridos con especial atención por los propios consumidores, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible. Que al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, no dejan la misma impresión ni recuerdo, cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)No existen caracteres distintivos. Es todo lo contrario, por la razón de que la orografía de las dos marcas está formada por las mismas letras, vocales y consonantes, con excepción de una letra. Este hecho hace que visualmente no puedan diferenciarse y más bien gráfica y ortográficamente inducirán a la confusión y a la asociación entre ellas. La casi identidad existente en la ortografía de las dos marcas necesariamente conduce a la confusión fonética. Son fonemas casi iguales, al punto de que al pronunciarlas una después de la otra no se puede distinguir, desde este punto de vista, cual es la solicitada y cuál es la registrada. La fonética de una de ellas recuerda a la otra debido a que la diferencia de una letra de ninguna manera asume el rol decisivo de caracterizarlas y distinguirlas entre si una vez que coexistan comercialmente y en el mismo mercado. (...) "---

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **LABORATORIO VARIFARMA S.A.**, y manifiesta: "(...)En primer lugar afirma el Señor Director que "analizadas las marcas en -----



Resolución N°

1005

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 795 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LENVATIB", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22946/2020, SOLICITADO POR LABORATORIO VARIFARMA S.A. -----

*principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única.<sup>1</sup> Y acertadamente menciona sobre la **similitud ortográfica**: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."<sup>2</sup> -----*

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 12054/058, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 12054/058 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas LENVATIB solicitada en la clase 05 y LEVATIB registrada en la clase 05, por tanto, corresponde *revocar* la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 795 de fecha 10 de Noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**LENVATIB**", Clase 05, Acta N° **22946/2020**, solicitada a nombre de **LABORATORIO VARIFARMA S.A.** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.** -----

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

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 05ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 05ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

Resolución N° 1006

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1395 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 669 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLETHORA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 58070/2021, SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----

*percibe una estructura de 8 letras en tu marca frente a una terminación en "X" que funciona como un elemento de fijación visual disruptivo en la marca base.-(...)"-----*

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

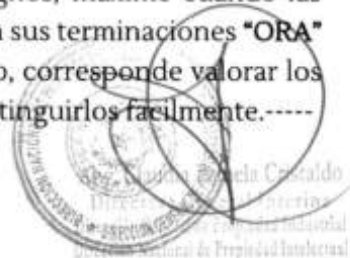
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las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

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

|          |                   |
|----------|-------------------|
| PLETHORA | (solicitada), y   |
| PLETORIX | (base de rechazo) |

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "PLETHORA" frente a la marca base de rechazo "PLETORIX", se advierte que, si bien ambas denominaciones presentan una estructura inicial semejante, particularmente en la secuencia "PLET", existen diferencias relevantes en su composición y terminación. En efecto, la marca solicitada culmina en "ORA", mientras que la marca base de rechazo lo hace en "RIX", circunstancia que determina una configuración gráfica diferenciada y, desde el punto de vista fonético, una distinta sonoridad en su terminación, toda vez que "PLETHORA" presenta una terminación abierta y vocálica, mientras que "PLETORIX" culmina con un sonido consonántico de carácter cerrado, generando una impresión auditiva diferenciada al momento de su pronunciación. En consecuencia, las diferencias existentes en la composición y, especialmente, en la terminación de ambos signos permiten su adecuada diferenciación desde los aspectos gráfico y fonético. -----

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* Conforme a este criterio, la protección marcaria recae sobre el conjunto del signo, y no sobre sus elementos considerados de manera aislada. En el presente caso, la coincidencia parcial en la secuencia "PLET" no resulta suficiente, por sí misma, para determinar la confundibilidad de los signos, máxime cuando las denominaciones presentan diferencias en su composición y, particularmente, en sus terminaciones "ORA" y "RIX", las cuales inciden en su percepción gráfica y en su sonoridad. Por tanto, corresponde valorar los signos en su impresión de conjunto, donde las diferencias señaladas permiten distinguirlas fácilmente.-----



Resolución N° **1006**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1395 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 669 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLETHORA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 58070/2021, SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----

Asunción, **15 SEP 2026**

**VISTO:** el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**, contra la Resolución N° 1395 de fecha 11 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 26 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de **ADAMA MAKHTESHIM LTD.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 1395 de fecha 11 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 669 de fecha 18 de Marzo de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1395 de fecha 11 de Agosto de 2022. -----

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

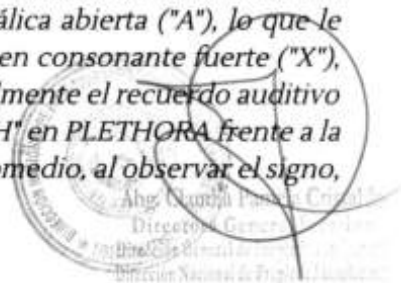
Que, en fecha 27 de Marzo de 2026, el representante convencional de **ADAMA MAKHTESHIM LTD.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de Abril de 2026.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **PLETHORA** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **PLETORIX** Clase 5 Registro 410192 Titular **Heisecke Y Cia. S.a.c.i. [PY]** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)-----

Que, la Resolución N° 669 de fecha 18 de Marzo de 2026 considera que: "(...)Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Tras un análisis más profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una posibilidad significativa de confusión. Aunque presenten una mínima diferencia en las letras finales "**PLETHORA/PLETORIX**", para el consumidor promedio, que a menudo interactúa con las marcas de forma rápida y poco analítica, las marcas serían prácticamente indistinguibles.(...)-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **ADAMA MAKHTESHIM LTD.** y manifiesta que: "(...) El Impacto de la Terminación: Si bien ambas marcas comparten la raíz "**PLE**", la semejanza se cristaliza en la desinencia de las palabras, que es donde recae la fuerza de diferenciación en este caso: • **PLETHORA**: Es una palabra llana (grave) con una terminación vocálica abierta ("**A**"), lo que le confiere una sonoridad suave y continua. • **PLETORIX**: Posee una terminación en consonante fuerte ("**X**"), lo que genera un corte fónico brusco y una sonoridad "oclusiva" que altera totalmente el recuerdo auditivo del consumidor. Diferenciación Visual y Estructural La presencia del dígrafo "**TH**" en **PLETHORA** frente a la "**T**" simple de **PLETORIX** crea una fisonomía gráfica distinta. El consumidor promedio, al observar el signo,



Resolución N° **1006**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1395 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 669 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLETHORA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 58070/2021, SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>1</sup>(...)".-----

Que, asimismo, ambas marcas se encuentran comprendidas en la clase 05, por tratarse de productos pertenecientes a dicha clase. En tal sentido, corresponde tener presente que, tratándose particularmente de productos farmacéuticos y de otras preparaciones para uso médico o veterinario, el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión entre los signos enfrentados.-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** las Resoluciones N° 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025 y N° 669 de fecha 18 de Marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PLETHORA", clase 05, Acta N° 58070/2021 solicitada a nombre de **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----



<sup>1</sup> 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°

1007

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1939 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 10704/2024, A NOMBRE DE TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.-----

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada en la Clase 36, como la marca solicitada "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA" para la misma clase, pertenecen al mismo titular TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. Asimismo, el apelante adjunta copia del certificado de transferencia de la firma Milciades Gabriel Gamarra Ramirez (antiguo propietario de la marca antecedente), a favor de la firma TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en relación a la marca TRES FRONTERAS INMOBILIARIA y otras, expedido en fecha 11 de Septiembre de 2025 por la Jefatura de Actos Jurídicos. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada bajo el N° 392969 y su renovación N° 584225, a nombre de "TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1939 de fecha 21 de Julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N° 10704/2024, solicitada a nombre de **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N°

1007

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1939 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 10704/2024, A NOMBRE DE TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.

Asunción, 15 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la Resolución N° 1939 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 14 de Noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1939 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 17 de Marzo de 2026, el representante convencional de TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026.

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A. ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación TRES FRONTERAS INMOBILIARIA Clase 36 Registro 584225 Titular Milciades Gabriel Gamarra Ramirez [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)2. La titularidad, de la marca fue regularmente transferida desde la empresa unipersonal a la sociedad TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A., transferencia que fue debidamente aprobada por la DINAPI, conforme al Certificado de Transferencia oportunamente emitido. 3. Dicho certificado de transferencia fue agregado en copia al expediente, por lo que la autoridad administrativa contaba con plena constancia documental de que el supuesto antecedente pertenece actualmente a la misma solicitante. INEXISTENCIA DE CONFLICTO MARCARIO No existe en el caso riesgo de confusión, colisión de derechos, ni afectación a terceros, dado que el antecedente y solicitud de marca ya se encuentra legítimamente bajo la titularidad de la sociedad, en virtud de una transferencia plenamente válida y reconocida por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.(...)"

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



Resolución N°

**1008**

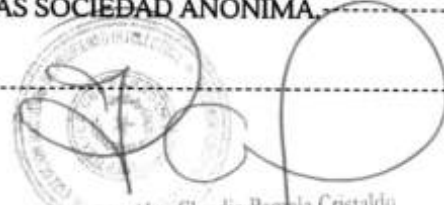
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1940 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10708/2024, A NOMBRE DE TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.-----

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada en la Clase 36, como la marca solicitada "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA" para la Clase 38, pertenecen al mismo titular TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. Asimismo, el apelante adjunta copia del certificado de transferencia de la firma Milciades Gabriel Gamarra Ramirez (antiguo propietario de la marca antecedente), a favor de la firma TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en relación a la marca TRES FRONTERAS INMOBILIARIA y otras, expedido en fecha 11 de Septiembre de 2025 por la Jefatura de Actos Jurídicos. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada bajo el N° 392969 y su renovación N° 584225, a nombre de "TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1940 de fecha 21 de Julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N° 10708/2024, solicitada a nombre de **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.-----

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

Resolución N°

1008

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1940 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10708/2024, A NOMBRE DE TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.-----

Asunción, 15 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la Resolución N° 1940 de fecha 21 de Julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

### RESULTA:

Que, en fecha 22 de Octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1940 de fecha 21 de Julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 17 de Marzo de 2026, el representante convencional de **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA** expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A.** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **TRES FRONTERAS INMOBILIARIA** Clase 36 Registro 584225 Titular Milciades Gabriel Gamarra Ramirez [PY] 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., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)2. La titularidad de la marca fue regularmente transferida desde la empresa unipersonal a la sociedad **TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A.**, transferencia que fue debidamente aprobada por la DINAPI, conforme al Certificado de Transferencia oportunamente emitido. 3. Dicho certificado de transferencia fue agregado en copia al expediente, por lo que la autoridad administrativa contaba con plena constancia documental de que el supuesto antecedente pertenece actualmente a la misma solicitante. **INEXISTENCIA DE CONFLICTO MARCARIO** No existe en el caso riesgo de confusión, colisión de derechos, ni afectación a terceros, dado que el antecedente y solicitud de marca ya se encuentra legítimamente bajo la titularidad de la sociedad, en virtud de una transferencia plenamente válida y reconocida por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.(...)"-----

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



Resolución N°

1009

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1987 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10712/2024, A NOMBRE DE TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.-----

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada en la Clase 36, como la marca solicitada "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA" para la Clase 35, pertenecen al mismo titular TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. Asimismo, el apelante adjunta copia del certificado de transferencia de la firma Milciades Gabriel Gamarra Ramirez (antiguo propietario de la marca antecedente), a favor de la firma TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en relación a la marca TRES FRONTERAS INMOBILIARIA y otras, expedido en fecha 11 de Septiembre de 2025 por la Jefatura de Actos Jurídicos. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada bajo el N° 392969 y su renovación N° 584225, a nombre de "TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA", extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1987 de fecha 21 de Julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRES FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 10712/2024, solicitada a nombre de TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----

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

Resolución N°

1009

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1987 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10712/2024, A NOMBRE DE TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.

Asunción,

15 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la Resolución N° 1987 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

### RESULTA:

Que, en fecha 22 de Octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1987 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 17 de Marzo de 2026, el representante convencional de **TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA** expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026.

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A.** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **TRES FRONTERAS INMOBILIARIA** Clase 36 Registro 584225 Titular Milciades Gabriel Gamarra Ramirez [PY] 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., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)2. La titularidad de la marca fue regularmente transferida desde la empresa unipersonal a la sociedad **TRES FRONTERAS INMOBILIARIA S.A.**, transferencia que fue debidamente aprobada por la DINAPI, conforme al Certificado de Transferencia oportunamente emitido. 3. Dicho certificado de transferencia fue agregado en copia al expediente, por lo que la autoridad administrativa contaba con plena constancia documental de que el supuesto antecedente pertenece actualmente a la misma solicitante. **INEXISTENCIA DE CONFLICTO MARCARIO** No existe en el caso riesgo de confusión, colisión de derechos, ni afectación a terceros, dado que el antecedente y solicitud de marca ya se encuentra legítimamente bajo la titularidad de la sociedad, en virtud de una transferencia plenamente válida y reconocida por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (...)"

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



Claudia Pamela Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2560 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTEMIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58534/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA ---

*marcarlo no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*-----

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

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <u>ARTEMIX</u> | (solicitada), y   |
| <u>ARTEMIS</u> | (base de rechazo) |

Que, al realizar el análisis desde el punto de vista ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación de las marcas denominativas debe efectuarse atendiendo a su impresión de conjunto, considerando, entre otros elementos, el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "ARTEMIX" y la marca "ARTEMIS", base de rechazo, se advierte una importante coincidencia en su composición, pues ambas se encuentran conformadas por siete letras y comparten de manera consecutiva los elementos "ARTEMI", diferenciándose únicamente en su letra final, esto es, "X" en la marca solicitada y "S" en la marca antecedente. Si bien dicha diferencia resulta perceptible desde el punto de vista gráfico, no logra desvirtuar la marcada semejanza existente entre los signos, toda vez que la mayor parte de sus elementos denominativos coinciden en idéntica posición y secuencia. Por consiguiente, la impresión visual de conjunto que producen ambas denominaciones resulta sustancialmente similar.-----

Que, profundizando en el cotejo desde el punto de vista fonético, corresponde atender a la estructura sonora de los signos, así como a la secuencia de sus sílabas, su ritmo y la sonoridad de sus terminaciones. En tal sentido, las denominaciones "ARTEMIX" y "ARTEMIS" presentan una pronunciación semejante, al compartir la misma estructura sonora inicial y diferenciarse únicamente en el sonido correspondiente a su consonante final. En efecto, ambas denominaciones conservan la secuencia fonética "AR-TE-MI", variando únicamente el sonido final, circunstancia que, por su escasa entidad dentro de la estructura total de los signos, no resulta suficiente para generar una diferenciación sonora claramente perceptible en el consumidor. Así, la coincidencia en la mayor parte de la composición fonética, unida a la identidad de su estructura silábica y ritmo de pronunciación, determina una apreciable semejanza auditiva entre las marcas. En consecuencia, desde el punto de vista fonético, los signos presentan un grado de similitud que puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>1</sup> [...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte

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

Resolución N° **1010**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2560 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTEMIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58534/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA —

Asunción, **15 SEP 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA** contra la Resolución N° 2560 de fecha de 08 de Septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 06 de Octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2560 de fecha de 08 de Septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2025 el representante convencional de **EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Noviembre de 2025. -----

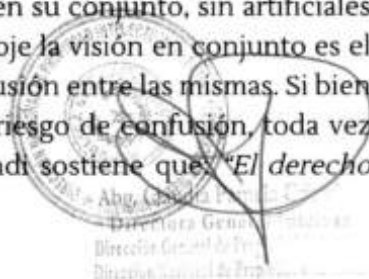
**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución N° 2560 de fecha de 08 de Septiembre de 2025 considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca ARTEMIX ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación ARTEMIS Clase 5 Registro 419368 Titular Guayaki S.a. [PY] Comentario: Que las 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En el plano conceptual, también se observan diferencias significativas, la denominación "ARTEMIX" constituye un término de fantasía cuya terminación "MIX" sugiere mezcla o combinación, lo cual resulta coherente con la naturaleza de los productos que protege, específicamente fertilizantes. En cambio, "ARTEMIS" remite a la figura mitológica de Artemisa, lo que le otorga un significado ajeno al ámbito químico-agroindustrial, de forma en la que los signos evocan ideas totalmente distintas y no coinciden en ningún nivel conceptual. Que, debe señalarse también que la resolución recurrente extiende indebidamente la protección del registro de la clase 5 a una clase distinta, la marca solicitada pretende proteger productos propios de la clase 1, y en particular fertilizantes utilizados en el sector agrícola.(...)"* -----

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

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



Resolución N° 1010

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2560 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTEMIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58534/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA ---

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "ARTEMIX" pretende el registro para la clase 01, para los siguientes productos: "PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 01 FERTILIZANTE."; la marca "ARTEMIS" se encuentra registrada en la clase 05, para los productos: "Todos". -----

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien la marca solicitada "ARTEMIX" se encuentra destinada a distinguir productos de la clase 01, específicamente "fertilizante", mientras que la marca antecedente "ARTEMIS" se encuentra registrada en la clase 05 para "todos" los productos comprendidos en dicha clase, no puede desconocerse que existe una vinculación entre determinadas categorías de productos de ambas clases, particularmente en atención a su naturaleza, finalidad y posible relación con el ámbito agrícola y de protección de cultivos. En consecuencia, la diferencia formal de clases no resulta, por sí sola, suficiente para descartar la existencia de un eventual riesgo de confusión o asociación, debiendo valorarse conjuntamente la naturaleza y finalidad de los productos involucrados.-----

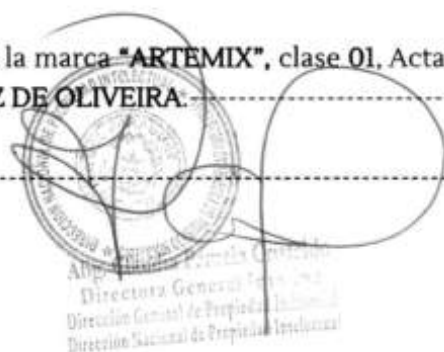
Que, encontramos en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."<sup>2</sup>.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2560 de fecha 08 de Septiembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARTEMIX", clase 01, Acta N° 58534/2024, solicitada a nombre de EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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



Resolución N°

1011

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 613 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71752/2017 A NOMBRE DE AGROFERTIL S.A.-----

Art. 2°      RECTIFICAR el encabezado de la resolución referida donde se consignó el nombre del solicitante como DIVERSEY, INC., debiendo ser AGROFERTIL S.A. -----

Art. 3º      NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N°

1011

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 613 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71752/2017 A NOMBRE DE AGROFERTIL S.A.-----

Asunción, 15 SEP 2026

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 2684010 presentado en fecha 07 de septiembre de 2026 por la representante convencional del solicitante DIVERSEY, INC., y; -----

#### RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: *"Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."*-----

#### CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: *"nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)"*<sup>1</sup>.-----

Que, la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" textualmente dice en su Artículo 25: *"Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de parte."*-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el nombre de la firma solicitante en el encabezado de la resolución recurrida, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

Art. 1º HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto contra la Resolución N° 613 de fecha 11 de agosto de 2026 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.

<sup>1</sup> FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.



Resolución N°

1012

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N° 877 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2021 SOLICITADO POR POWER MEL S.A.-----

**Art. 2°**      **RECTIFICAR** el sexto y octavo párrafo del considerando de la resolución referida, en los que fue consignada de manera errónea la clase de la marca oponente y en el octavo párrafo se hace referencia a que se encuentran en la misma clase: "(...)realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "TERMIDOL" (Clase 05) y la oponente "THIAMIDOL" (Clase 05)..." y "(...)Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "THIAMIDOL" en la clase 5 protege la siguiente descripción de productos: "...Agente sintético activo para fabricación y uso de preparaciones cosméticas, dermatológicas o medicas.-"; mientras que la marca en trámite de registro "TERMIDOL" solicita en la misma clase la cobertura de: "Todos los comprendidos en la clase 5"; quedando como sigue el sexto y octavo párrafo del considerando: "Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "TERMIDOL" (Clase 05) y la oponente "THIAMIDOL" (Clase 01)..." y "Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "THIAMIDOL" en la clase 01 protege la siguiente descripción de productos: "...Agente sintético activo para fabricación y uso de preparaciones cosméticas, dermatológicas o medicas.-"; mientras que la marca en trámite de registro "TERMIDOL" solicita en la clase 05 la cobertura de: "Todos los comprendidos en la clase 5"..."-----

**Art. 3°**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

  
  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución N° **1012**

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N° 877 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2021 SOLICITADO POR POWER MEL S.A.-----

Asunción, **15 SEP 2026**

**VISTA:** La Resolución N° 877 de fecha 03 de septiembre de 2026 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial, en el expediente de solicitud de registro de la marca "TERMIDOL", clase 05, Expediente N° 39908/2021 solicitado por POWER MEL S.A., y; -----

**RESULTA:**

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: *"Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."*-----

**CONSIDERANDO:**

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: *"nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)"*<sup>1</sup>.-----

Que, la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" textualmente dice en su Artículo 25: *"Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de parte."* -

Que, por un error involuntario, en los párrafos sexto y octavo del considerando de la resolución de referencia fue consignada erróneamente la clase de la marca oponente y en el octavo párrafo se hace referencia a que se encuentran en la misma clase, por lo que resulta procedente aclarar de oficio la Resolución N° 877/2026. -----

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

**Art. 1º** **ACLARAR** la Resolución N° 877 de fecha 03 de septiembre de 2026 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial. -----

<sup>1</sup> FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.



Resolución N° **1013**

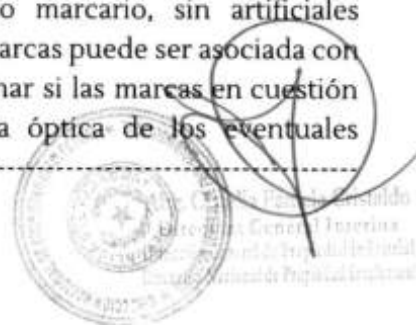
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 397 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. -----

*CON SEGUNDA RENOVACIÓN, conforme se puede constatar líneas arriba. (Existencia TREINTENARIA de la Marca) .../... La confusión indirecta de marcas ocurre cuando un consumidor distingue dos productos, pero cree erróneamente que pertenecen a la misma empresa o tienen una vinculación económica, generando un riesgo de asociación en lugar de confusión directa sobre el origen del producto. Este tipo de confusión se produce por la similitud entre las marcas y un origen empresarial común, llevando al público a pensar que hay una colaboración relación entre ellas, no necesariamente que son la misma marca. En ella, el consumidor identifica que los productos son distintos, pero a pesar de la distinción de los productos, el consumidor cree que ambos provienen de la misma empresa o que existe una conexión de negocio entre ellas. El consumidor puede pensar que una marca es una extensión de otra, una submarca, o que hay una colaboración comercial, creando un nexo que no existe. Sobre todo, en este caso, dos marcas que comparten un elemento clave del nombre, (TIMBO - TIMBO) llevando a la creencia de que una es una línea de producto de la otra o que forman parte de la misma empresa. Si una marca tiene mucha reputación, COMO EN EL CASO DE MI REPRESENTADA, QUE YA POSEE RENOVACIÓN DE LA MISMA A SU FAVOR hay un mayor margen para que una marca posterior genere un riesgo de asociación. Similitud de "raíces" o "lexemas": La similitud en las "raíces" de las palabras o en los elementos que da significado a un signo puede generar un impacto ideológico en la mente del consumidor(...)" -----*

Que, contesta la expresión de agravios del solicitante y manifiesta: "(...) Los consumidores de los servicios amparados por la marca solicitada TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) son completamente distintos a los del registro TIMBO. Mientras que la primera se dirige a empresas y particulares interesados en regalos corporativos, presentes personalizados y servicios de publicidad, la segunda marca se relaciona con la compra, venta y representación de automóviles, camiones y repuestos. Esta divergencia en el público objetivo hace prácticamente imposible cualquier riesgo de confusión o asociación entre las marcas .../... El hecho de que ambas denominaciones compartan el término TIMBO no implica identidad ni confundibilidad que impida su coexistencia pacífica. La marca TIMBO, vocablo simple y de pronunciación directa (TIM-BO), se refiere a un árbol leguminoso de gran tamaño, característico de regiones como Argentina y Paraguay, conocido por su robustez y su madera altamente valorada en la construcción de canoas. Por tanto, TIMBO no es una denominación exclusiva de la parte adversa ni un término de su creación, y en consecuencia no puede ser monopolizable. Por su parte, la marca solicitada TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) está compuesta por el vocablo TIMBO seguido de la expresión descriptiva GIFT BOXES & BASKETS, incorporando un logotipo novedoso y distintivo que le otorga gran fuerza visual. Al pronunciarla, se articula TIM-BO GIFT BOXES AND BASKETS, con un ritmo y sonoridad completamente distintos a los de la marca TIMBO, reforzando la inexistencia de identidad fonética(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de la marca "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca "TIMBO" (registrada en la clase 35). -----

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. -----



Resolución N° **1013**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 397 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. -----

Asunción, **15 SEP 2026**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Rolando Zuccolillo French** contra la Resolución N° 397 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **Rolando Zuccolillo French** e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 397 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

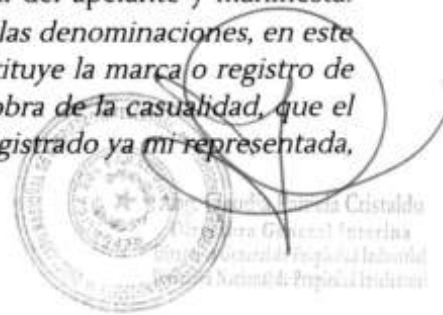
Que, en fecha 08 de octubre de 2025, el representante convencional de **Rolando Zuccolillo French** expresó agravios. En fecha 13 de octubre de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 04 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de **Maia Monserrat Peralta Mercado**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de marzo de 2026. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado **TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA** solicitada en clase 35 y la registrada **TIMBO**, en clase 35. Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, **TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA** pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: "Dirección y Administración de una empresa comercial destinada a la comercialización y venta de presentes corporativos, regalos personales y empresariales. Publicidad por todos los medios de comunicación"; mientras que la marca registrada **"TIMBO"** proteger servicios de la clase 35, específicamente: "Servicios de importación, exportación, representación y venta de automóviles, camiones y todo tipo de vehículos sus partes y accesorios". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna .../... Que, además la solicitud de registro **TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN)** cuenta con una etiqueta que la diferencia de la oponente **TIMBO**, desvirtuando aún más el riesgo de confusión(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...)Que en todo el texto de la resolución, no se realiza una comparación de las denominaciones, en este caso no son solo raíces, sino que es la denominación íntegra de la que constituye la marca o registro de marca de mi poder otorgante .../... Que es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado SU solicitud en la misma clase, en la que ha registrado ya mi representada,



Resolución N° **1013**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 397 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. -----

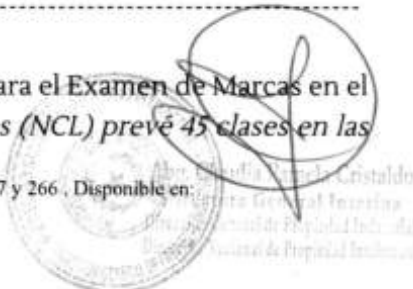
Que, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...)Con base al principio de la primacía de la evaluación global, no se debe denegar el registro de una marca posterior solo porque tenga alguna similitud con un signo anterior o solo porque los productos o servicios respectivos sean idénticos o similares. La decisión de denegar, en todo o en parte, un registro posterior debe basarse en el criterio que, si la marca posterior se utilizara en el comercio en el Paraguay, se crearía un riesgo que los consumidores se confundan en cuanto al origen comercial de los productos o servicios que llevan esa marca. Por lo tanto, se denegará el registro cuando fuese necesario para evitar una posible situación de confusión en el mercado que sería perjudicial para los consumidores y los competidores afectados. 2.2.6.2 Principio de la interdependencia de los factores Los factores mencionados, que pueden indicar la existencia de un riesgo de confusión, están vinculados entre sí y son interdependientes. El principio de interdependencia significa que es necesario sopesar todos los factores y que algunos de ellos influyen en mayor medida en la constatación del riesgo de confusión, en particular la similitud de los productos o servicios de que se trate y la similitud entre los signos que se comparan. La interdependencia también significa que, al preparar la evaluación global del caso, el menor impacto de uno de los factores se puede compensar con el mayor impacto de otros factores. **Una evaluación global implica la interdependencia de todos los factores relevantes. Por ejemplo, un menor grado de similitud entre los productos o servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa. Al evaluar globalmente el riesgo de confusión, la Oficina debe conjugar las conclusiones a las que hubiese llegado con respecto a los factores de similitud individualmente analizados.**"(....)".-----

Que, al analizar las coberturas de las marcas vemos que la marca presente solicitud de registro de marca "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" pretende la protección en la clase 35 para los servicios: "Servicios de la clase internacional 35, tales como Dirección y Administración de una empresa comercial destinada a la comercialización y venta de presentes corporativos, regalos personales y empresariales. Publicidad por todos los medios de comunicación"; mientras que la marca oponente "TIMBO" posee el registro de su marca en la clase 35 para: "Servicios de importación, exportación, representación y venta de automóviles, camiones y todo tipo de vehículos, sus partes y accesorios". -----

De la cobertura señalada vemos que **no existe similitud ni conexión comercial** entre los servicios de la clase 35 sobre los cuales posee su registro la marca oponente y los servicios de la clase 35 sobre los cuales pretende el registro la marca solicitada. La cobertura pretendida por la marca solicitada se enfoca en la venta de presentes corporativos, regalos personales y empresariales, y publicidad; mientras que la cobertura de la marca registrada ampara la venta, importación y representación de "automóviles, camiones, todo tipo de vehículos, sus partes y accesorios". Los vehículos y sus repuestos no guardan relación alguna de naturaleza, composición o finalidad con los regalos corporativos, empresariales y su publicidad. En cuanto a los canales de distribución, la comercialización de automóviles y camiones se realiza a través de concesionarias, showrooms automotrices y casas de repuestos, mientras que los regalos corporativos se comercializan a través de empresas de merchandising, agencias de obsequios o regalos. De igual manera, responden a necesidades distintas, los clientes que buscan contratar o comprar camiones o vehículos responden a necesidades de transporte; mientras que los que buscan regalos corporativos buscan insumos de marketing o de agasajos empresariales. Los servicios tampoco son complementarios ni existe relación de competencia/sustitución entre los mismos. -----

En este punto, corresponde mencionar lo dispuesto en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay que señala: "La Clasificación Internacional de Productos y Servicios (NCL) prevé 45 clases en las

<sup>2</sup> 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° **1013**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 397 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. -----

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente "TIMBO" registrada en la clase 35. -----

**TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA** (marca solicitada)

**TIMBO** (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" y de la oponente TIMBO, la coincidencia en ciertos elementos no implica necesariamente que exista la posibilidad de confusión entre las mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los aspectos visual, fonético y conceptual, además deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas en pugna. -----

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por cinco vocablos y el elemento figurativo ("TIMBO GIFT BOXES & BASKETS" + etiqueta), mientras que la marca oponente por un vocablo ("TIMBO"). Al contrastarlas se verifican que difieren en su extensión y composición. Si bien comparten el primer elemento, la marca solicitada agrega cuatro vocablos a la denominación y el elemento figurativo, los que permiten identificarlo claramente. -----

En ese sentido, la protección otorgada a la marca registrada se extiende al signo en conjunto respecto a la cobertura de productos y servicios realizada y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que estos elementos deben ser analizados en conjunto con los demás componentes y que los mismos pueden hallarse contenidos en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. En el caso de autos tenemos que si bien los signos contienen similitudes entre sí poseen otros que permiten deducir que podrán coexistir en el mercado, sumados a la gran diferencia en la cobertura de servicios, sobre este punto ahondaremos más adelante. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



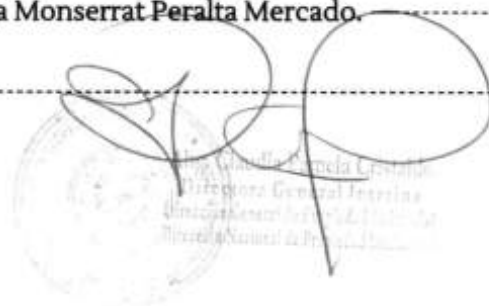
Resolución N° **1013**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 397 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. -----

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

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 397 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 41522/2021, solicitada a nombre de **Maia Monserrat Peralta Mercado**. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

  
Maia Monserrat Peralta Mercado  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1013

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 397 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. -----

que, en principio, se pueden clasificar todos los productos y servicios para efectos del registro de las marcas. 26 La finalidad de la NCL es principalmente administrativa y sirve, entre otros, para estructurar mejor las bases de datos de marcas y los aranceles de las tasas de registro y renovación de las marcas. En consecuencia, aunque cada clase de la Clasificación agrupa productos y servicios que están vinculados en función de su naturaleza, propósito, utilización, forma de distribución, material o ingredientes, las clases no determinan necesaria ni automáticamente la similitud o disimilitud de los productos o servicios, ni determinan necesariamente el riesgo de confusión entre dos marcas.<sup>3</sup>-----

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."<sup>4</sup> En el presente caso, vemos que el hecho de compartir parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta la naturaleza y canales de distribución de los servicios amparados por las marcas en pugna. -----

Que, la marca solicitada "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación solicitada; generando una impresión visual diferente ya que la marca oponente es un signo denominativo, en ese sentido la etiqueta le aporta cierta distintividad a la marca solicitada: -----

marca solicitada



marca oponente

DENOMINATIVA

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en la cobertura de servicios de las marcas enfrentadas, razón por la cual el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común por tratarse de servicios diametralmente opuestos en cuanto a su naturaleza, canales de distribución y tampoco constituyen servicios complementarios, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente "TIMBO" con registro en la clase 35. -----

<sup>3</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 229. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

<sup>4</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° 1014

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los productos pedidos. 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 "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" fue presentada para cubrir Todos los productos de la clase 30 del nomenclador internacional. La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.<sup>1</sup> -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos pedidos. -----

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

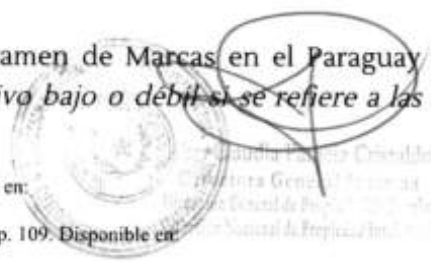
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.-----

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, respecto a las marcas evocativas, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay señalan: "(...)Se considerará que un elemento tiene un carácter distintivo bajo o débil si se refiere a las -----

<sup>1</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Clasificación de Niza. 13° Edición (2026) disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

<sup>2</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

1014

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

Asunción, 16 SEP 2026

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Masel S.R.L.** contra la Resolución N° 1275 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### **RESULTA:**

Que, en fecha 08 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Masel S.R.L.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1275 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 el representante convencional de **Masel S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 21 de mayo de 2026. -----

#### **CONSIDERANDO:**

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Marcas genérica son aquellas que meramente describen la categoría general, tipo o clase de bienes o servicios. Así, los términos genéricos son aquellos usados por el público en general para identificar una categoría determinada de bienes o servicios .../... la expresión "QUESERÍA" no constituye la denominación necesaria, usual ni técnicamente empleada para designar los productos reivindicados de la clase 30. En efecto, no se trata de un término indispensable dentro del comercio para identificar productos como las bebidas a base de café, cacao, chocolate, te, pizzas, tartas saladas, los sandwiches, ni tampoco designa directamente un producto específico .../... la expresión "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" únicamente sugiere o evoca directamente una idea vinculada al mundo del queso o a una determinada experiencia gastronómica asociada, requiriendo un proceso intelectual e interpretativo por parte del consumidor para arribar a dicha asociación(...)" -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos



Resolución N° 1014

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º      **REVOCAR** la Resolución N° 1275 de fecha 29 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA**", clase 30, Acta N° 49002/2017, solicitada a nombre de **Masel S.R.L.** -----
- Art. 3º      **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N°

1014

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

*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(...)"* -----

Que, 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, cabe mencionar que la firma solicitante en autos, ya posee el registro de la marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA (SLOGAN) Y ETIQUETA", en la clase 29 para todos los productos, individualizada con el N° de registro 637760. Si bien dicho registro no otorga un derecho de arrastre automático, sí nos permite colegir que la presente solicitud de registro constituye la pretensión del solicitante de extender su registro a los productos de la clase 30. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación "LA QUESERÍA" en tamaño preponderante en letras características mayúsculas ubicadas en arco y en combinación de colores negro, blanco y marrón, en el margen inferior la denominación "CULTURA CASERA" en letras impresas mayúsculas en menor tamaño en color marrón, sobre fondo gris, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada



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

<sup>3</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 288. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° 1015

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los servicios pedidos. 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 "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" fue presentada para cubrir: "Servicios de bar, servicios de café, servicios de cafetería, servicios de catering, servicios de comedores, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio" de la clase 43 del nomenclador internacional. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los servicios pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los servicios pedidos. -----

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.-----

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, respecto a las marcas evocativas, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay señalan: "(...)Se considerará que un elemento tiene un carácter distintivo bajo o débil si se refiere a las

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

Resolución N° **1015**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

Asunción, **16 SEP 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Masel S.R.L.** contra la Resolución N° 1274 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 08 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Masel S.R.L.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1274 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

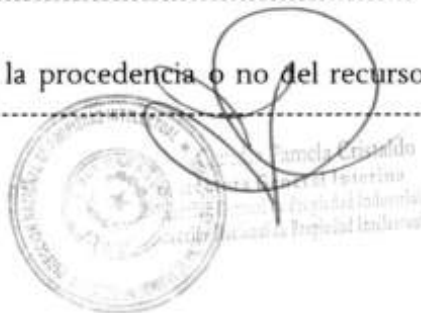
Que, en fecha 18 de mayo de 2026 el representante convencional de **Masel S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 21 de mayo de 2026. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Marcas genérica son aquellas que meramente describen la categoría general, tipo o clase de bienes o servicios. Así, los términos genéricos son aquellos usados por el público en general para identificar una categoría determinada de bienes o servicios .../... la expresión "QUESERÍA" no constituye la denominación necesaria, usual ni técnicamente empleada para designar los servicios reivindicados de la clase 43. En efecto, no se trata de un término indispensable dentro del comercio para identificar servicios de restauración, cafetería, catering o restaurante .../... la expresión "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA" únicamente sugiere o evoca directamente una idea vinculada al mundo del queso o a una determinada experiencia gastronómica asociada, requiriendo un proceso intelectual e interpretativo por parte del consumidor para arribar a dicha asociación(...)" -----

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



Resolución N° **1015**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º      REVOCAR la Resolución N° 1274 de fecha 29 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 49008/2017, solicitada a nombre de Masel S.R.L. -----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N°

1015

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL S.R.L. -----

*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(...)"<sup>2</sup> -----*

Que, 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, cabe mencionar que la firma solicitante en autos, ya posee el registro de la marca "LA QUESERÍA CULTURA QUESERA (SLOGAN) Y ETIQUETA", en la clase 29 para todos los productos, individualizada con el N° de registro 637760. Si bien dicho registro no otorga un derecho de arrastre automático, sí nos permite colegir que la presente solicitud de registro constituye la pretensión del solicitante de extender su registro a los servicios pedidos de la clase 43. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación "LA QUESERÍA" en tamaño preponderante en letras características mayúsculas ubicadas en arco y en combinación de colores negro, blanco y marrón, en el margen inferior la denominación "CULTURA CASERA" en letras impresas mayúsculas en menor tamaño en color marrón, sobre fondo gris, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de sus servicios, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente 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

<sup>2</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 288. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

