

Resolución N° **1016**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1341 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZEN Z Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 66954/2017, A NOMBRE DE BLYMERT S.A.-----

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° 1341 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**ZEN Z Y ETIQUETA**", clase 34, Expediente N° **66954/2017**, solicitada a nombre de **Blymert S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N° **1016**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1341 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZEN Z Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 66954/2017, A NOMBRE DE BLYMERT S.A.-----

Asunción, **16 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Blymert S.A.**, contra de Resolución N° 1341 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de **Blymert S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1341 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 27 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de marzo de 2022, el representante convencional de **Blymert S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de abril de 2022. -----

CONSIDERANDO:

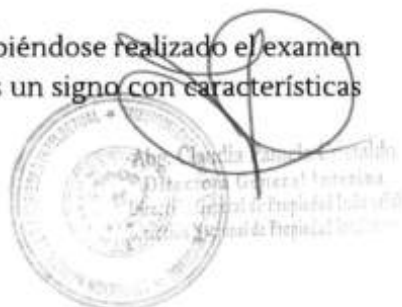
Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ZEN", registrada con el número 439087 en fecha en fecha 5 de Mayo de 2017 a favor de BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *la solicitud rechazada fue transferida a nombre de la firma BLYMERT S.A.; es decir que, tras haberse procesado el pedido de inscripción de transferencia mencionado anteriormente, tanto la solicitud de registro de la marca "ZEN Z" Y ETIQUETA, así como el antecedente en cuestión, marca "ZEN", se encuentran a nombre del mismo titular(...)*" -----

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo "**ZEN**" registrada en la clase 34 (registro N° 439087), como la marca solicitada "**ZEN Z Y ETIQUETA**" para la misma clase, pertenecen al mismo titular **Blymert S.A.** Obra en autos la solicitud de transferencia mencionada por el recurrente, la que a la fecha ya fue asentada. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la que la presente solicitud de registro de la marca "**ZEN Z**" *solicitud N° 1766954 se encuentra a nombre de la firma "Blymert S.A."*, 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



Resolución N°

1017

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51481/2018, SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A. —————

*comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe.*³ —————

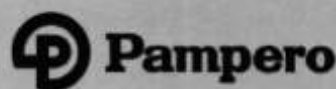
Que, tal como se ha mencionado en autos, la firma oponente posee varios registros de la marca "PAMPERO". En esa línea, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros en las siguientes clases: **PAMPERO en la 25** (Reg. N° 638033, 567391); **PAMPERO INFANTIL en la clase 25** (Reg. N° 594285); **PAMPERO en la clase 24** (Reg. N° 638034 y 632316); **PAMPERO en la clase 22** (Reg. N° 567393, 638035, 632315), **PAMPERO en la clase 28** (Reg. N° 469044 y 638032), **PAMPERO en la clase 18** (Reg. N° 638031 y 567394). Estos registros nos permiten colegir que la firma oponente posee una familia de marcas con el vocablo "PAMPERO". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*⁴. —————

Que, la presente solicitud de registro ha sido presentada como un signo mixto, en ese sentido, posee una etiqueta que acompaña a la denominación solicitada "PAMPERO SA". En este punto corresponde mencionar que de la familia de marcas registradas a nombre de la firma oponente también existen registros de signos mixtos. Al contrastar la etiqueta solicitada en autos, con las etiquetas de los registros ya concedidos a favor del oponente, se evidencia la similitud entre las mismas, tal como puede notarse en el siguiente cotejo: —————

marca solicitada

Pampero sa

marca oponente



(etiqueta registrada en las clases 25, 24, 22, 28, 18)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la **cobertura que poseen ambas marcas**, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes servicios de la **clase 35**: *"Importación, exportación, comercialización, gestión de negocios comerciales y publicidad de prendas de vestir en general"*, mientras que la marca base de la oposición posee el registro de su marca en la **clase 25** para: *"Todos los productos"*. —————

Que, de la cobertura señalada se verifica que existe relación entre los servicios de la clase 35 que pretende amparar la marca solicitada y los productos de la clase 25 que ampara la marca registrada oponente. La cobertura solicitada en la clase 35 especifica la *"importación, exportación, comercialización,*

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

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



Resolución N°

1017

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51481/2018, SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A. —————

Que, al cotejar la marca solicitada "PAMPERO SA Y ETIQUETA" frente a la marca oponente "PAMPERO" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten prácticamente la totalidad de su estructura ("P-A-M-P-E-R-O"), las pequeñas diferencias en el número de las letras no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, en el caso de autos la adición de la sigla "SA", sobre todo cuando los signos tienen una estructura igual o similar. Además, la diferencia de una sigla en la parte final o variaciones menores no constituye un factor que permita diluir la posibilidad de confusión. Al compartir una cadencia fonética casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente. —————

Que, la marca solicitada "PAMPERO SA" se encuentra compuesta por dos elementos: el vocablo PAMPERO y la sigla SA; la marca oponente "PAMPERO" se encuentra compuesta por un elemento: el vocablo PAMPERO. —————

Respecto a la sigla "SA", las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay contemplan expresamente que las abreviaturas de las formas estatutarias mercantiles (como "S.A.", "S.R.L.", "Ltd.") carecen de aptitud distintiva y se consideran elementos neutros al momento de apreciar el carácter distintivo o la similitud de la marca en su conjunto'. —————

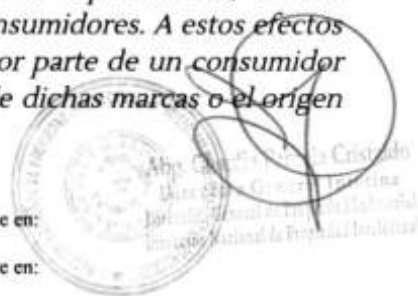
Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos: "pam-pe-ro/sa" o "pam-pe-ro/ese-a y "pam-pe-ro". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay² establecen la regla de que las letras o sílabas al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual y fonética. —————

Del análisis comparativo previo, se advierte que los signos en conflicto coinciden plenamente en su elemento inicial: PAMPERO. Al examinar la dimensión conceptual de las marcas, resulta relevante destacar que dicha denominación compartida, "PAMPERO", remite a las siguientes acepciones: *un viento fuerte originario del sudoeste de la llanura pampeana, o bien la referencia a un elemento o individuo propio de la región de La Pampa o del ámbito pampeano en general*. Toda vez que el vocablo "PAMPERO" constituye el componente de mayor relevancia en ambos signos, existe un plano de coincidencia idéntico en el aspecto ideológico y conceptual. —————

Que, conviene mencionar lo estipulado en el material "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay", aprobados por Resolución 259/2026: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen*

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

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



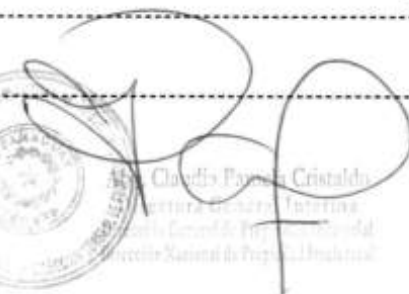
Resolución N° **1017**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51481/2018, SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1180 de fecha 28 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "PAMPERO SA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 51481/2018, solicitada a nombre de la firma **Empresa Pampero S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Claudia Pareda Cristaldi
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

1017

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51481/2018, SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A. -----

gestión y publicidad de prendas de vestir en general". Por su parte, la clase 25 registrada por la oponente comprende "todas las prendas de vestir, calzado y sombrerería". De la contrastación de las coberturas señaladas se evidencia que los servicios y productos que amparan se dirigen exactamente al mismo público consumidor de indumentaria y comparten los mismos canales de distribución y tiendas de exhibición. Un consumidor paraguayo promedio, al ver una tienda o un servicio de comercialización de ropa denominado "PAMPERO SA", asumirá inmediatamente que las prendas de vestir que se venden allí provienen del mismo fabricante o que ambas empresas están vinculadas económicamente -----

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 única.*"⁵. -----

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. El artículo mencionado tiene como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversión del titular anterior; la protección al consumidor de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. -----

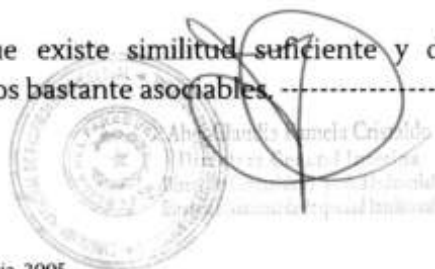
Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "*en efecto, 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*"⁶. -----

Que, con relación al derecho sobre el nombre comercial invocado por la parte solicitante, es preciso indicar que, según los documentos obrantes en autos (Constancia de inscripción ante la Abogacía del Tesoro, Certificado N° 13295541), la constitución e inscripción de la sociedad anónima data del 04 de junio de 2018. En contraposición, el registro de la marca oponente "PAMPERO" se remonta al 20 de julio de 1983 (Acta N° 8301606, Registro N° 106999). Sobre el particular, el Artículo 75 de la Ley de Marcas establece expresamente: "*Artículo 75.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio(...)*". Al no constar en el expediente administrativo elemento de prueba alguno que acredite un uso público del nombre comercial con anterioridad al registro de la marca en 1983, se concluye que la marca registrada "PAMPERO" ostenta un derecho preexistente y prevalente frente al alegado por la solicitante. -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. -----

⁵ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

⁶ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



Resolución N° 1017

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51481/2018, SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A. -----

mi mandante, con la denominación que tenía entonces. Desde entonces se ha ido renovando regularmente y se ha ampliado la protección en otras clases .../. Si mi mandante no ha registrado PAMPERO en la clase 35 no es por falta de interés, sino porque desde el momento en que tiene registrada para productos de la clase 25 (nada menos que hace más de treinta años), su marca debe estar automáticamente protegida en la clase 35, ya que la relación entre prendas de vestir y venta de prendas de vestir es evidente y categórica .../. El nombre comercial constituye una propiedad en nuestra legislación, pero no da derechos para avasallar otros derechos anteriores que corresponden a terceros(...). -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional del solicitante: "(...)En primer lugar, cabe indicar que la marca solicitada por mi mandante constituye su Nombre Comercial o la Razón Social de su empresa .../. Del mismo modo, se adjunta a esta connotación la inscripción de la Razón Social ante la oficina de la Abogacía del Tesoro .../. En ese tren de ideas, y a los efectos de conseguir una protección de sus activos de propiedad intelectual, mi mandante solicitó el registro de su nombre comercial ante la Dinapi, amen a que nuestra Ley de Marcas, ya le confiere derechos para hacerlos valer frente a terceros .../. La oponente en su escrito de expresión de agravios menciona, que no necesita el registro de su marca en la clase 35 del clasificador vigente, puesto que consuetudinariamente ya posee una protección intrínseca, al ser clase relacionada al producto que ofrece. Sin embargo, por el sistema atributivo de derecho, que rige en materia de propiedad industrial en nuestro país, mi mandante posee la prelación de derechos en cuanto a la clase 35 .../. La marca de la adversa está compuesta por un solo vocablo denominativo, mientras que la solicitada por mi principal es mixta con el nombre PAMPERO seguida de la terminación SA acompañado de la etiqueta correspondiente(...)"-----

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

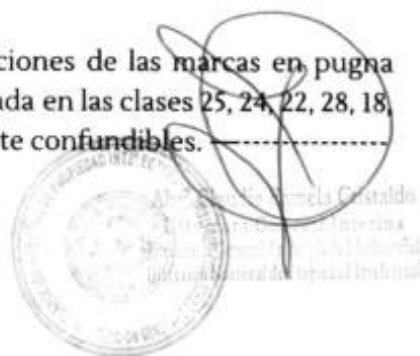
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, la marca solicitada "PAMPERO SA" resulta similar a la marca oponente registrada "PAMPERO", la única diferencia radica en la sigla "SA" presente como segundo y último elemento de la solicitada, el cual resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: -----

"PAMPERO SA Y ETIQUETA" (marca solicitada)

"PAMPERO" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna "PAMPERO SA Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y "PAMPERO" registrada en las clases 25, 24, 22, 28, 18, por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan indudablemente confundibles. -----



Resolución N°

1017

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51481/2018, SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A. -----

Asunción,

16 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Los Labriegos S.A.** contra la Resolución N° 1180 de fecha 28 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de **Los Labriegos S.A.** e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1180 de fecha 28 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

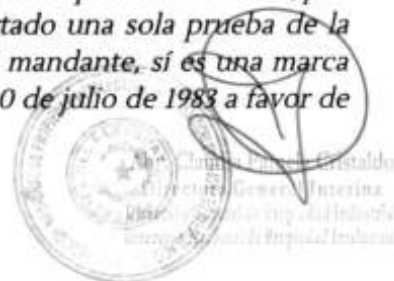
Que, en fecha 11 de junio de 2024, el representante convencional de **Los Labriegos S.A.** expresó agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 08 de agosto de 2024 se presenta la representante convencional de **Empresa Pampero S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, realizado el análisis correspondiente, se constata que estamos en presencia de signos de conformación parecida. aplicados para productos/servicios relacionados, en efecto queda por determinar si le asiste al solicitante el derecho a obtener el registro de su marca PAMPERO SA Y ETIQUETA; de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que el oponente no cuenta con registros, ni solicitudes para la clase 35 .../... Para registrar una marca en varias clases se requiere de una solicitud independiente para cada una de ellas, con lo cual el oponente no cumple los requisitos, ya que no tiene registrado la marca en litigio PAMPERO en la clase 35. Que, es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada, que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue .../... además cabe destacar que la marca solicitada constituye su nombre comercial EMPRESA PAMPERO S.A. lo que le aporta un derecho sobre la misma .../... el oponente no ha solicitado la marca PAMPERO en la clase 35, en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe interés de parte del mismo para proteger y entender dicha marca en la clase 35 para la comercialización, exportación e importación de dicha marca(...)". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)Si bien PAMPERO y PAMPERO S.A. no tienen "conformación parecida", sino que son idénticos, la resolución reconoce una colisión entre los signos atendiendo que los productos que amparan están relacionados entre sí. En efecto, se trata de prendas de vestir, por un lado, y venta de prendas de vestir, por el otro .../.... Es falso que la marca de la adversa sea notoria. No se ha aportado una sola prueba de la supuesta notoriedad del signo cuestionado .../.... En cambio, PAMPERO, de mi mandante, sí es una marca notoria. PAMPERO fue registrada por primera vez en Paraguay en clase 25 el 20 de julio de 1983 a favor de -----*



Resolución N°

1018

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1683 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLORA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 103146/2018, A NOMBRE DE FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **UPFIELD EUROPE B.V.** es titular actual de la marca base de rechazo y anteriormente fue titular de la marca solicitada. Esto se constata en el sistema informático de la institución, donde figura la marca antecedente *"FLORA" registrada bajo el N° 366999 y su renovación N° 565520, a nombre de "FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V." titular actual de la marca solicitada*, extremo que demuestra lo mencionado. -----

Que, tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, ambas marcas **FLORA** (marca base de rechazo) Clase 29 y **FLORA** (marca solicitante) Clase 29, pertenecen al mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. Esto se confirma mediante el certificado de cambio de nombre adjuntado en autos, presentado el 30 de mayo del 2025, que certifica el cambio de nombre de **UPFIELD EUROPE B.V.** a **FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V.**-----

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. 6 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° 1683 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FLORA"**, clase 29, Expediente N° 103146/2018, solicitada a nombre de **FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N°

1018

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1683 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLORA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 103146/2018, A NOMBRE DE FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V.,-----

Asunción,

16 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V., en contra de la Resolución N° 1683 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1683 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 4 de noviembre de 2020, el representante convencional de FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V., expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 3 de diciembre de 2020. -----

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 "FLORA", registrada con el número 366999 en fecha 29 de agosto de 2012 a favor de UNILEVER N.V., Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas; cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca pertenece al grupo UNILEVER N.V., cuyo segmento alimenticio fue vendido y relanzado como UPFIELD B.V., por lo que es evidente que la marca no se encuentra incurso en la prohibición mencionada y tampoco causa perjuicio al titular de la marca pues mi mandante ha pasado a ser titular de la marca mediante la transferencia del portfolio de UNILEVER N.V. Esta información puede ser corroborada en la página web de mi mandante, así como también en numerosas publicaciones en sitios de internet relacionados con negocios y área empresarial./ ... No existe perjuicio, porque la marca base de rechazo pertenece a mi mandante.../ Cabe mencionar, que en fecha 22 de octubre del corriente año presentamos la solicitud de transferencia de UNILEVER N.V. a UPFIELD EUROPE B.V. bajo acta Nro. 2067624. De esta forma desaparecería la base del rechazo por lo cual corresponde revocar la resolución 1683 del 13 de noviembre del 2019 y ordenar la continuidad de los tramites del registro de marca "FLORA" a nombre de UPFIELD EUROPE N.V."*-----

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



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

Resolución N°

1019

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -----

alcance de la semejanza marcaria .../... En efecto, desde el punto de vista fonético, las marcas SEMAGLUCAL, SEMAGLIX y SEMAGLUTID presentan una coexistencia sustancial en su arranque sonoro, articulado en la secuencia "SE-MA-GLU", que constituye el núcleo fonético dominante de todos los signos en conflicto(...)"

Que, en su escrito de contestación del traslado de agravios la parte oponente manifiesta: *"(...)Debemos mencionar, que la partícula utilizada por la marca oponente es de uso común en la clase 05 y tras confrontar a la marca en pugna, SEMAGLUCAL (Marca solicitada) con SEMAGLIX (Marca oponente) surge que lo único que las mismas tienen en común es la partícula "SEMAGL". Sin embargo, no puede invocarse protección sobre la base de dicho vocablo, debido a que la misma coexiste pacíficamente en la misma clase con otros titulares. Cabe destacar que, la marca oponente cuando fue solicitada fue objeto de oposición y tras haberse culminado el proceso litigioso, la DINAPI consideró que la marca "SEMAGLIX" podía coexistir pacíficamente con la marca antecedente "SEMGLEE" .../... es sumamente importante mencionar que la marca oponente actualmente coexiste con la marca "SEMAG" registrada en el año 2025 .../... la contraparte obvio completamente lo que se conoce en el ámbito de la Propiedad Intelectual como "Marcas Evocativas", que se dan en la mayor cantidad de situaciones ante marcas solicitadas en la clase 05. En este caso la partícula "SEMAGL" evoca la designación genérica de la droga "SEMAGLUTIDA"(...)" -----*

Que, primeramente corresponde mencionar que se dedujeron **dos oposiciones** en contra de la presente solicitud de registro: la de **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.** sobre la base de la solicitud previa de registro de la marca "SEMAGLUTID" en la clase 05, individualizada con el N° de solicitud 2259316 (**oposición Acta N° 2341012**) y la de **QUIMFA S.A.** sobre la base del registro de la marca "SEMAGLIX" en la clase 05, individualizada con el N° de registro 545666 (**oposición Acta N° 2358718**). Conforme surge de las constancias de autos y de los datos obrantes en el sistema informático institucional, la oposición promovida por la firma **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.** no interpuso recurso de apelación contra la resolución N° 371/2025 dictada en estos autos por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, por tanto, la resolución recaída se encuentra consentida por la firma **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.** Lo que trae aparejado que el análisis a realizarse en esta instancia se limite al recurso interpuesto por la firma **QUIMFA S.A.** sobre la base del registro de la marca **SEMAGLIX** en la clase 05. -----

En ese orden de ideas, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **QUIMFA S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "**SEMAGLUCAL**" (solicitada en clase 05) y la marca "**SEMAGLIX**" (registrada en la clase 05). -----

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 "**SEMAGLUCAL**" en la clase 05, con la marca de la oponente "**SEMAGLIX**" registrada en la clase 05. -----

SEMAGLUCAL (marca solicitada)

SEMAGLIX (marca oponente)



Resolución N°

1019

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -----

Asunción,

16 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma QUIMFA S.A. contra la Resolución N° 371 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de QUIMFA S.A., e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 371 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

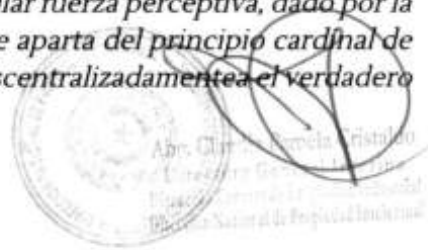
Que, en fecha 07 de abril de 2026 la representante convencional de QUIMFA S.A. expresó agravios; en fecha 13 de abril de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 01 de junio de 2026, el representante convencional de LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 04 de junio de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...)entre las marcas en pugna: SEMAGLUCAL (solicitada) vs. SEMAGLUTID y SEMAGLIX (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones .../... realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SEMAGLUCAL y SSEMAGLUTID (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo (SEMA), ello no demuestra que las mismas causarían confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí .../... resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad de para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurante que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico(...)" ----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)el primer vicio de la resolución: haber desarticulado artificialmente las marcas para buscar refugio en diferencias secundarias, dejando de lado la coincidencia sustancial que domina su configuración. Las denominaciones SEMAGLUCAL, SEMAGLIX y SEMAGLUTID comparten un núcleo denominativo de singular fuerza perceptiva, dado por la secuencia "SEMAGLU", ubicada al inicio de los signos .../... la resolución se aparta del principio cardinal de la impresión de conjunto y adopta una comparación fragmentaria que descentralizadamente el verdadero



Resolución N° **1019**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -----

"SEMAG" / "SEMA" es utilizada corrientemente en el registro marcario de la clase 05. En ese sentido, ningún titular puede monopolizar o apropiarse de dicha partícula. -----

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

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "SEMAGL". El hecho de que ya existan en el mercado otras marcas coexistiendo pacíficamente con esta raíz o partícula -o muy similares- demuestra inequívocamente que es un elemento de uso común en la clase solicitada. Cuando los signos comparados comparten un elemento de uso común, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparación recae en las sílabas finales. Estas terminaciones son radicalmente distintas en el plano ortográfico, visual y fonético (se-ma-glu-cal frente a se-ma-glix). -----

Que, el Artículo 16 de la Ley de Marcas dispone: "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"-----

Profundizando en el análisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "SEMAGLUCAL" finaliza en "ucal" y se pronuncia *se-ma-glu-cal* (un vocablo de cuatro sílabas), la marca de la oponente "SEMAGLIX" finaliza en "ix" y se pronuncia *se-ma-glix* (un vocablo de tres sílabas). La marca solicitada termina con una sílaba abierta mientras que la marca oponente termina con una sílaba cerrada que suena como "liks". Estas variaciones en el sonido final generan una cadencia sonora distinta al pronunciarlas. —

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "SEMAGLIX" se extiende al uso en conjunto del signo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", 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*

Resolución N°

1019

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -----

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

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

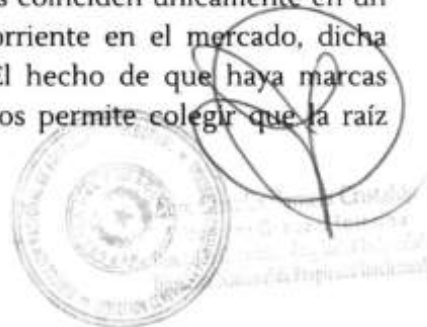
Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "SEMAGLUCAL" y la marca oponente "SEMAGLIX", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente. -----

Que, antes de ahondar en el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en cuestión, esta Dirección General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas con las partículas "SEMAG" - "SEMA" y similares que se encuentran operando pacíficamente en el mercado. En ese sentido, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que también utilizan las raíces mencionadas como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SEMAZIC, Reg. N° 478419, a nombre de Zodiac International Corporation; SEMADRAL, Reg. N° 614531, a nombre de SCAVONE HNOS S.A.; SEMANAR, Registro N° 537233, a nombre de Microsules Argentina Sociedad Anónima De Servicios Industrial Inmobiliaria Agropecuaria; SEMAG, Registro N° 619259, a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; SIMIGLUT, Registro N° 453082, a nombre de Luis Cassanello S.a.i.c.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas que utilizan denominaciones similares en la clase 05 a nombre de diferentes titulares. -----

Inclusive se encuentra coexistiendo con la marca SEMATIDE SIEGFRIED, Registro N° 642366 a nombre de la firma solicitante en autos LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -----

Que, en la clase 05 es habitual que los nombres de los medicamentos se construyan a partir de denominaciones comunes internacionales (DCI/INN), principios activos o términos científicos alusivos a procesos metabólicos. Las Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay señalan: *"Las denominaciones comunes internacionales o DCI (International non-proprietary names, INN) son designaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asigna a las sustancias farmacéuticas para identificar cada sustancia con un nombre único. Estas denominaciones son necesarias para una identificación clara y una prescripción y dispensación segura de los medicamentos, así como para la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales del sector de salud pública. Las DCI son de dominio público y se pueden usar libremente"*. Cuando dos signos coinciden únicamente en un componente que tiene un carácter distintivo débil o que es de uso corriente en el mercado, dicha coincidencia no puede sustentar por sí sola un riesgo de confusión. El hecho de que haya marcas registradas con la partícula en común a nombre de diversos titulares nos permite colegir que la raíz

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



Resolución N° **1019**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -----

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 ALEOSAN³(...)".-----

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "SEMAGLUCAL" y la marca oponente "SEMAGLIX", ambas amparan "Todos los productos" de la clase 05. No obstante, ante la coexistencia previa con otras marcas con la raíz "semag", "sema" y, a las diferencias visuales y fonéticas señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada "SEMAGLUCAL" en la clase 05 y la marca oponente "SEMAGLIX" registrada en la clase 05. -----

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, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 371 de fecha 23 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 "SEMAGLUCAL", clase 05, Expediente N° 29485/2023, solicitada a nombre de LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



³ 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°

1020

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A. -----

extensión sonora de los signos genera impresiones claramente diferenciadas en la percepción global .../... la partícula "GLU" evoca terminaciones "glut" o "glumet", vinculadas al metabolismo de la glucosa y a productos destinados al control glucémico .../... Lo cierto es que las similitudes se advierten a simple vista, como se demostrará seguidamente: SE GLU RO MET marca base de oposición CE GLU TION con raíz casi idéntica "CEGLU" SE GU LEN reproduce prácticamente la misma secuencia de letras Z GLUX reproduce la raíz, la "Z" antes de "GLUX" se pronuncia "se" La simple confrontación visual y fonética de los signos citados demuestra una irrefutable proximidad con la marca base de oposición, desvirtuando el criterio sostenido por la Dirección. En efecto, la reiterada presencia de la partícula "GLU" en el ámbito farmacéutico evidencia su carácter débil y de uso común, por lo que mal podría pretenderse conferir un monopolio excluyente(...)" -----

Que, en su escrito de contestación del traslado de agravios la parte oponente manifiesta: "(...)Surge del cotejo de las marcas que tanto, SEGLUT y SEGLUROMET poseen una innegable coincidencia gramatical, visual y fonética. En efecto, la solicitud coincide 100% en todas las letras que componen la marca de mi mandante .../... Desde el plano visual, la denominación solicitada en autos "SEGLUT", es una transcripción casi literal de la denominación de mi mandante, ya que la solicitud de registro reproduce por completo casi todas las letras que componen la marca registrada base de esta oposición y siguiendo incluso idéntica secuencia: S - G - L - T .../... Desde el plano fonético, la modificación del solicitante en la desinencia de la denominación pretendida es mínima ya que en su conjunto produce una similitud fonética entre ambas marcas, lo que llevará eventualmente al consumidor a la confusión .../... justamente la limitación que es invocada por el solicitante, para la misma clase en la que se encuentra registrada la marca de mi mandante, coincide con el producto que es comercializado con la marca registrada SEGLUROMET, ergo, un producto recetado para la diabetes, considerada como una enfermedad cardiometabólica(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **BALIARDA S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **"SEGLUT"** (solicitada en clase 05) y la marca **"SEGLUROMET"** (registrada en la clase 05). -----

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 **"SEGLUT"** en la clase 05, con la marca de la oponente **"SEGLUROMET"** registrada en la clase 05. -----

SEGLUT (marca solicitada)

SEGLUROMET (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. -----



Resolución N°

1020

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A. -----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **BALIARDA S.A.** en contra de la Resolución N° 322 de fecha 10 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de **BALIARDA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 322 de fecha 10 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de enero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

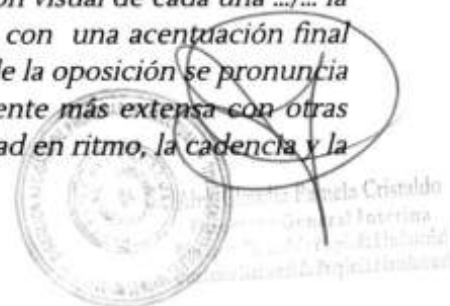
Que, en fecha 27 de febrero de 2026, la representante convencional de **BALIARDA S.A.** expresó agravios; en fecha 09 de marzo de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 06 de abril de 2026, el representante convencional de **MERCK SHARP & DOHME LLC.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 10 de abril de 2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SEGLUT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SEGLUROMET se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, al analizar las marcas SEGLUT (solicitada) y SEGLUROMET (oponente), se observa que la primera reproduce en su totalidad la raíz "SEGLU" de la marca oponente, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas .../... ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen). Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de la oposición .../... es importante mencionar que, si bien la solicitante hace referencia a una supuesta coexistencia entre las marcas (CEGLUTION y SEGULEN) en su escrito de contestación, dicha mención carece de relevancia ya que la estructura denominativa difiere sustancialmente(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En el cotejo entre ellas se puede apreciar claramente lo manifestado, en la longitud, la desinencia, la cantidad de letras y, por ende, las sílabas que las componen, esto conlleva una marcada diferencia en la impresión visual de cada una .../... la denominación de mi representada se articula como "SE-GLUT" (dos sílabas), con una acentuación final seca y contundente dada por la consonante "T"; mientras que la marca base de la oposición se pronuncia "SE-GLU-RO-MET" (cuatro sílabas), presentando una estructura sustancialmente más extensa con otras vocales implicadas ("O", "E") y consonantes ("R", "M") .../... la marcada disparidad en ritmo, la cadencia y la



Resolución N°

1020

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A. -----

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "SEGLU". El hecho de que ya existan en el mercado otras marcas coexistiendo pacíficamente con esta misma raíz o partícula demuestra inequívocamente que es un elemento de uso común en la clase solicitada. Cuando los signos comparados comparten un elemento de uso común, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparación recae en las sílabas finales. Estas terminaciones son radicalmente distintas en el plano ortográfico, visual y fonético (**se-glut** frente a **se-glu-ro-met**). -----

Profundizando en el análisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "SEGLUT" finaliza en "glut" y se pronuncia *se-glut* (un vocablo de dos sílabas), la marca de la oponente "SEGLUROMET" finaliza en "romet" y se pronuncia *se-glu-ro-met* (un vocablo de cuatro sílabas). Estas variaciones en el sonido final generan una secuencia rítmica distinta al pronunciarlas. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "SEGLUROMET" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, 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 ALEOSAN³(...)"*. -----

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "SEGLUT" y la marca oponente "SEGLUROMET" amparan productos de la clase 05. La marca solicitada pretende obtener el registro para los productos específicos de la clase 05: *"Productos para el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas"*. La marca oponente posee el registro para amparar: *"Preparaciones farmacéuticas para uso humano comprendidos en la clase 05"*. No obstante, ante la coexistencia previa con otras marcas con la raíz "seglu", "glut", "glu" y, a las diferencias visuales y fonéticas señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada "SEGLUT" en la clase 05 y la marca oponente "SEGLUROMET" registrada en la clase 05. -----

³ 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°

1020

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "SEGLUT" y la marca oponente "SEGLUROMET", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente. -----

Que, antes de ahondar en el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en cuestión, esta Dirección General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas con la partícula "CEGLU" (difiere en la letra c, pero tiene la misma pronunciación seguida de la vocal "e": ce - se / "GLUT" / "GLU" que se encuentran operando pacíficamente en el mercado. En ese sentido, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que también utilizan la raíz mencionada como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CEGLUTION 300**, Reg. N° 518480, a nombre de Química Ariston S.a.i.c.; **CEGLUTION XR**, Reg. N° 518481, a nombre de Química Ariston S.a.i.c.; **S - GLUTIX**, Registro N° 617830, a nombre de PROSALUD FARMA S.A.; **SIMIGLUT**, Registro N° 453082, a nombre de Luis Cassanello S.a.i.c.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas que utilizan denominaciones similares en la clase 05 a nombre de diferentes titulares. -----

Que, en la clase 05 es habitual que los nombres de los medicamentos se construyan a partir de denominaciones comunes internacionales (DCI/INN), principios activos o términos científicos alusivos a procesos metabólicos. Las Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay señalan: *"Las denominaciones comunes internacionales o DCI (International non-proprietary names, INN) son designaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asigna a las sustancias farmacéuticas para identificar cada sustancia con un nombre único. Estas denominaciones son necesarias para una identificación clara y una prescripción y dispensación segura de los medicamentos, así como para la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales del sector de salud pública. Las DCI son de dominio público y se pueden usar libremente"*. Cuando dos signos coinciden únicamente en un componente que tiene un carácter distintivo débil o que es de uso corriente en el mercado, dicha coincidencia no puede sustentar por sí sola un riesgo de confusión. El hecho de que haya marcas registradas con la partícula en común a nombre de diversos titulares nos permite colegir que la raíz "SEGLU" / "GLUT" es utilizada corrientemente en el registro marcario de la clase 05. En ese sentido, ningún titular puede monopolizar o apropiarse de dicha partícula. -----

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

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

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

Resolución N° _____

1020

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A. -----

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, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 322 de fecha 10 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 "SEGLUT", clase 05, Expediente N° 60022/2023, solicitada a nombre de **BALIARDA S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N°

1021

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2398205, SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDAÑA. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)EMPLEIA no existe en ningún idioma relevante para el público paraguayo. La resolución apelada sostiene que la denominación "EMPLEIA" en su "traducción al español" sería descriptiva. Sin embargo, EMPLEIA no tiene traducción al español. Tampoco la tiene al inglés, al portugués, al francés, al italiano, al alemán, al guaraní ni a ningún otro idioma de uso corriente o conocido en la República del Paraguay .../... EMPLEIA tiene una fisonomía propia y una terminación peculiar ("-IA") que la distingue de cualquier raíz reconocible en español, guaraní, inglés o portugués .../... Aún en la hipótesis más favorable a la tesis del examinador, EMPLEIA sería a lo sumo un signo sugestivo - categoría expresamente excluida de los motivos de denegación .../... Ningun competidor que ofrezca servicios de publicidad, gestión de negocios, administración comercial, selección de personal o intermediación laboral necesita usar la voz "EMPLEIA" para referirse a sus servicios. La denominación no forma parte del lenguaje técnico ni corriente del sector(...)" -----

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

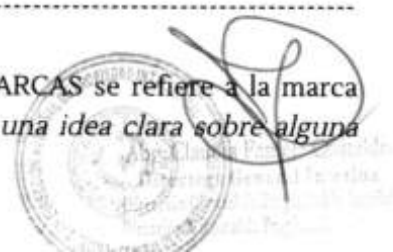
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EMPLEIA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. 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 "EMPLEIA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Publicaciones de ofertas laborales y selección de personal por sitios web; Servicios de colocación laboral; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Servicios de agencia de empleo y contratación de personal; selección de personal y servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; Servicios de consultoría en materia de recursos humanos; Servicios de informaciones comerciales; Servicios de asesoramiento en dirección de empresas; Servicios de asistencia en la dirección de negocios; Servicios de consultoría en organización y dirección de negocios; Gestión comercial; administración de empresas; trabajos de oficina" -----

Que, la denominación "EMPLEIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 35 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. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "EMPLEIA Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. 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, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna -----



Resolución N°

1021

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2398205, SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDAÑA. —————

Asunción,

16 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **Carlos Jose Machuca Bendaña** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contra la Resolución N° 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 07 de mayo de 2025 se presenta **Carlos Jose Machuca Bendaña** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone recurso de reconsideración contra la Resolución N° 195 de fecha 18 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, por Resolución N° 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 195 de 18 de febrero de 2025. —————

Que, en fecha 13 de febrero de 2026 se presenta **Carlos Jose Machuca Bendaña** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025. —————

Que, en fecha 24 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —————

Que, en fecha 24 de marzo de 2026 se presenta **Carlos Jose Machuca Bendaña** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de marzo de 2026. —————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 195 de 18 de febrero de 2025 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **EMPLEIA** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" —————

Que, la Resolución N° 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025 considera: "(...)si bien el público consumidor no identificará el idioma del cual proviene el término, no es menos cierto que la percepción fonética, ortográfica y conceptual que general la palabra extranjera será interpretada directamente como una palabra en español de empleo o emplea, donde la adición de la letra "i" no es suficiente dotar al conjunto de la distintividad necesaria para que esta no sea asociada a los servicios solicitados(...)" —————



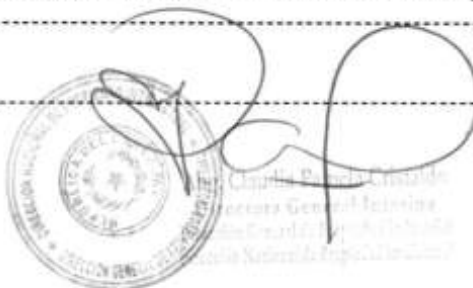
Resolución N°

1021

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2398205, SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDAÑA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resolución N° 195 de fecha 18 de febrero de 2025 y 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EMPLEIA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 2398205, solicitada a nombre de Carlos Jose Machuca Bendaña. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N°

1021

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2398205, SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDAÑA. -----

propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características.-----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación "EMPLEIA" en letras impresas minúsculas azules, arriba de la denominación se observa una "diana o blanco" con unas líneas o bandas formando un ángulo también en color azul, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

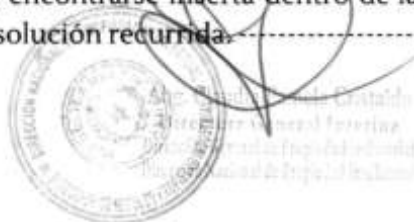
marca solicitada



Que, respecto a los derechos adquiridos alegados por el solicitante en la expresión de los agravios, se ha realizado la búsqueda en el sistema informático institucional y efectivamente el señor Carlos José Machuca Bendaña ya posee marcas registradas con la denominación y logotipo solicitados en autos, en las clases 09 y 42, individualizadas con los Registros N° 598975 y 598977. Si bien dichos registros no otorgan un derecho de arrastre automático, sí nos permiten colegir que la presente solicitud de registro constituye la pretensión del solicitante de extender su registro a los servicios peticionados de la clase 35. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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. -----



Resolución N° **1022**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14697/2024, SOLICITADA POR ILDA BEATRIZ TORALES SILVA. —————

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 la marca solicitada posee elementos que permiten distinguirla claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: —————

EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA (solicitada), y

EC EXCELLENT consulting (base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos letras y dos palabras "**EC EXCELLENT consulting**", mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por dos letras y cinco palabras "**EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES.**". Como se puede apreciar a simple vista comparten el elemento "EC" y son similares en el vocablo "EXCELLENT" - EXCELLENCE" pero difieren en los restantes, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —————

Como se ha mencionado el elemento en común entre la marca solicitada y la marca antecedente es "ec" y "excellence/excellent". Es relevante mencionar que este vocablo (excellence/excellent) es considerado un término laudatorio, en ese sentido, posee un carácter distintivo débil, ya que se utiliza corrientemente para referirse a la calidad superior de productos o servicios. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹, aprobadas por Resolución DINAPI N° 259/2025, establecen "(...)En particular, cualquier elemento de un signo que fuese genérico, descriptivo, laudatorio o alusivo con respecto a los productos o servicios especificados, tendrá un bajo nivel de distintividad y no sustentaría una conclusión de riesgo de confusión. En tal caso, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto que tienen los componentes no coincidentes en la impresión general de los signos(...)" —————

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por el nombre propio del solicitante "**ILDA TORALES**" antecedida por "**EC EXCELLENCE**". Al respecto, el nombre de una persona (nombre y apellido) se considera inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la visión de conjunto de la marca solicitada "**EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES.**", el nombre del solicitante es el elemento dominante en el aspecto visual y conceptual. Al ver o escuchar "**EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES.**", el público pertinente centrará su atención en el elemento personal y distintivo "**ILDA TORALES**", los elementos "**EC EXCELLENCE**" será percibido simplemente como una descripción de la calidad de sus servicios. —————

En el aspecto fonético, también se aprecian las diferencias ya que la marca solicitada es estructuralmente más larga que la marca anterior. La marca solicitada se pronuncia **EC / EX-CE-LLEN-CE / DE / IL-DA / TO-RA-LES**; mientras que la marca base de rechazo **EC / EX-CE-LLENT / CON-SUL-TING**. Las diferencias en la composición de las marcas trae aparejado una marcada diferencia auditiva. —————

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

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

Resolución N°

1022

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14697/2024, SOLICITADA POR ILDA BEATRIZ TORALES SILVA. -----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **Ilda Beatriz Torales Silva** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contra la Resolución N° 367 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de abril de 2025 se presenta **Ilda Beatriz Torales Silva** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 367 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

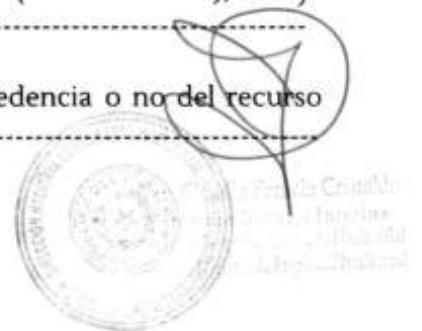
Que, en fecha 05 de junio de 2025, **Ilda Beatriz Torales Silva** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 367 de fecha 28 de febrero de 2025 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **EC EXCELLENCE CONSULTORA. DE ILDA TORALES.** 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 2021-2183870 **EC EXCELLENT consulting Clase 35 Registro Titular 571293 Maida Bernal [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: "(...)La presente marca **EC EXCELLENCE CONSULTORA. DE ILDA TORALES** corresponde al Estudio Contable de la Lic. Ilda Torales, quien es solicitante de la presente solicitud .../... se aboca especialmente a los servicios de contabilidad y teneduría de libros, conforme consta en la nueva cobertura de servicios de la marca solicitada. Por otro lado, la marca antecedente **EXCELLENT consulting**: - Protege servicios de consultoría, marketing, publicidad. - No protege servicios de contabilidad y teneduría de libros. Queda evidenciado Sra. Directora que las marcas no tienen relación en la cobertura de servicios .../... **EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES** lleva el nombre y apellido de la solicitante, por tal motivo, por tal motivo, la coexistencia de las marcas es completamente viable, pues la presente solicitud hace referencia directa a la profesional contable quien es también titular de la marca .../... Al contener el nombre y apellido de la solicitante (De Ilda Torales), se deja en claro de dónde proviene la marca que se pretende registrar(...)" -----

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



Resolución N° **1022**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14697/2024, SOLICITADA POR ILDA BEATRIZ TORALES SILVA. -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 35, la marca solicitada se encuentra limitada a los servicios de *contabilidad y teneduría de libros*. Además, es importante mencionar que existen otras marcas registradas en la **clase 35** que utilizan palabras similares a "EXCELLENT", "EXCELLENCE" y que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado, se verifican los siguientes registros de marcas en la base de datos del sistema informático institucional: EXCELENVIDA, Registro N° 489602; AGRIPON EXCELLENCE, Registro N° 486695; EG EXELENIA GRAFICA DEL PARAGUAY, Registro N° 443859; JUVE EXCELLENT, Registro N° 493333; EXCELENT OPTICA, Registro N° 566343. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de marcas con denominaciones similares a la de autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 367 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 14697/2024, solicitada a nombre de Ilda Beatriz Torales Silva. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **1022**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14697/2024, SOLICITADA POR ILDA BEATRIZ TORALES SILVA. -----

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

Que, tanto la marca solicitada como la marca antecedente han sido presentadas como signos mixtos, es decir, tienen una etiqueta o elemento figurativo que acompaña a sus respectivas denominaciones y le aporta distintividad visual a sus marcas. En el siguiente cotejo se verifican las diferencias en la disposición de los elementos, las tipografías utilizadas y los colores de las etiquetas de las marcas: -----

marca solicitada



marca oponente



Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 35, para los siguientes servicios: **"exclusivamente servicios de contabilidad / teneduría de libros. se excluyen expresamente de otros servicios ajenos a esta cobertura, tales como servicios de agencias de información comercial, servicios de agencias de publicidad, asistencia en la dirección de negocios consultoría sobre organización y dirección de negocios, consultoría sobre gestión del personal, consultoría sobre negocios, consultoría profesional sobre negocios comerciales consultoría sobre estrategias de comunicación (relaciones públicas) consultoría sobre estrategias de comunicación (publicidad), difusión de anuncios publicitarios, marketing mercadotecnia, publicidad, suministro de información comercial sobre contactos de negocios, suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios negociación de contratos de negocios para terceros"**; la marca "EC EXCELLENT consulting" se encuentra registrada en la clase 35, para los servicios: **"Servicios de agencias de información comercial, servicios de agencias de publicidad, asistencia en la dirección de negocios consultoría sobre organización y dirección de negocios, consultoría sobre gestión del personal, consultoría sobre dirección de negocios, consultoría sobre organización de negocios, consultoría profesional sobre negocios comerciales consultoría sobre estrategias de comunicación (relaciones públicas) consultoría sobre estrategias de comunicación (publicidad), difusión de anuncios publicitarios, marketing mercadotecnia, publicidad, suministro de información comercial sobre contactos de negocios, suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios negociación de contratos de negocios para terceros"**. -----

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

Resolución N° **1023**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA. -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos. En ese orden de ideas, corresponde analizar la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador, que constituye un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de la marca "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para *Todos los productos* de la clase 24. La clase 24 comprende principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico.¹ -----

Que, la nota explicativa de la clase 24 del nomenclador internacional textualmente dice: "*La clase 24 comprende principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico. Esta clase comprende en particular:- la ropa de hogar, por ejemplo: las colchas, las fundas de almohada, las toallas de materias textiles*". En ese sentido, la palabra "TEXTIL" de la denominación solicitada describe de forma directa, específica y comprensible la naturaleza y especie de los productos comprendidos en la Clase 24, que ampara formalmente "*tejidos y sus sucedáneos*". Mientras que la palabra "HOGAR" informa de manera inmediata sobre el destino o finalidad de uso de los bienes (artículos destinados al ámbito doméstico). -----

Por ende, estos términos deben permanecer libres para que todos los competidores del sector puedan describir su actividad. -----

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

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

En ese sentido, "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA" resulta descriptiva, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. -----

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2026) Clasificación de Niza. 13ª Edición (versión español). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza/?stage=Stage>



Resolución N° **1023**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA. -----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N° 2193 de fecha 11 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 se presenta RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2193 de fecha 11 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 18 de septiembre de 2025 se concede el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 13 de octubre de 2025, se presenta RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 17 de octubre de 2025 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca HOGAR TEXTIL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 24. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)la marca descriptiva, es aquella que designa una característica ventajosa o funcionalidad especial de un producto o servicio, y como se vislumbra mi marca es HOGAR TEXTIL, en la cual no se menciona ninguna característica superlativa, ventajosa, ni mucho menos funcionalidad del producto que se pretende desarrollar. Mi denominación no describe las características, ni funciones del producto, por tanto, no aplica como signo descriptivo .../... se protege la combinación de signos de uso común en conjunto y no desmembrada, y cuyo requisito para su concesión es que no exista confusión con otro signo registrado con anterioridad. De conformidad a lo señalado, es evidente que mi solicitud no se apropia de las palabras HOGAR ni TEXTIL(...)." -----

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

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

Resolución N° **1023**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA. -----

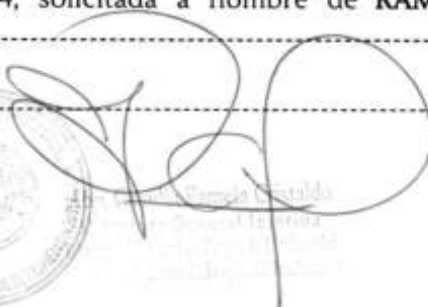
propios productos. Por lo tanto, la designación, al carecer de fuerza distintiva intrínseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente. -----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2193 de fecha 11 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA", clase 24, Acta N° 24909/2024, solicitada a nombre de RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

Resolución N° **1023**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA. -----

Que, el recurrente cita algunas marcas que han sido concedidas, las cuales poseen en sus denominaciones las palabras "TEXTIL" o "HOGAR". A este respecto, esta Dirección considera que las marcas citadas se encuentran acompañadas de otros elementos mediante los cuales adquieren la suficiente distintividad, sin llegar a calificar características del producto, como ocurre con el presente caso analizado, circunstancia que sería diferente si el signo estuviera acompañado de algún otro elemento que le aporte la distintividad necesaria para funcionar como marca. -----

Que, respecto a las palabras descriptivas (no calificativas), si bien las mismas se encuentran formando parte de innumerables marcas, las mismas deben ir acompañadas de otros elementos. Así lo ha entendido la doctrina al expresar que: *"Las designaciones descriptivas pueden formar parte de un conjunto marcario cuando existen determinados diferenciales"*². Este mismo criterio es seguido por el Art. 16 de la Ley N° 1294/98 de Marcas al expresar: "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". Sin embargo, en el caso analizado, la denominación no presenta ningún elemento diferencial, y la simple agrupación de dos palabras no torna original al signo.

Que, alega también el recurrente *"mi solicitud de registro cuenta con un logotipo que le otorga aún más distintividad a la marca"*. No obstante, al cotejar la etiqueta en la misma se advierte la denominación -que se considera la unión de términos descriptivos- presentada en una tipografía estándar, las letras blancas y en mayúsculas sobre fondo negro y la figura de una casa. La etiqueta no posee el carácter distintivo suficiente para diluir la descriptividad del signo solicitado. -----

marca solicitada



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

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

² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas 8ª Edición. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 77 citando el fallo *Multicanal SA v. LAFTV Atlanta Partners*, 2005.

Alto, Carlos, María Cristina
Gómez, Carlos Ignacio
Hernández, Carlos Ignacio
Pérez, Carlos Ignacio

Resolución N°

1024

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3234 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Top Flow", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 77620/2024, SOLICITADA POR OMYA AG. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Top Flow" 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. 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 "Top Flow" fue presentada para cubrir los productos: "Suspensión fertilizante cálcica y/o magnésica o fertilizante cálcico y/o magnésico y abono" de la clase 01 del nomenclador internacional.

Que, la denominación "Top Flow" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 01 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"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "Top Flow" 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 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 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(...) "² -----

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.../..."

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

² 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°

1024

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3234 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Top Flow", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 77620/2024, SOLICITADA POR OMYA AG. -----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Omya AG** contra la Resolución N° 3234 de fecha 23 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2026 se presenta la representante convencional de **Omya AG**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 3234 de fecha 23 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 la representante convencional de **Omya AG** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, la denominación "TOP FLOW" no constituye un término de uso común ni necesario para describir los productos reivindicados, consistentes en: Suspensión fertilizante cálcica y/o magnésica o fertilizante cálcico y/o magnésico y abono. Que, el componente "Top" podría entenderse, a lo sumo, como un término sugestivo, con una connotación valorativa o publicitaria, sin describir una característica específica, concreta y objetivamente verificable de los productos. Que, por su parte, el término "Flow" no describe de manera directa ni inmediata las posibles propiedades de los productos, ni constituye una indicación técnica habitual para este tipo de productos. En efecto, tratándose de una suspensión fertilizante, el término resulta impreciso, ya que no se trata propiamente de un producto libremente fluido .../... el término "Flow" presenta múltiples significados en idioma inglés (flujo, proceso, movimiento, eficiencia, entre otros) .../... en consecuencia la combinación de los términos "Top" y "Flow" no permite establecer una relación directa, clara e inmediata con los productos reivindicados (...)" -----

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



Resolución N° **1024**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3234 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Top Flow", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 77620/2024, SOLICITADA POR OMYA AG. -----

Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. -----

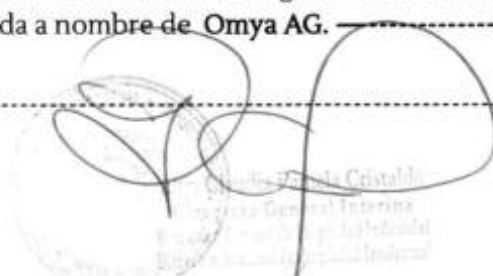
Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 01: **TOP ZERO, Registro N° 575754**, a nombre de Fortgreen Comercial Agrícola S.A.; **BENEFIT TOP, Registro N° 548313**, a nombre de Agrofertel S.A.; **ESSENCIAL TOP, Registro N° 543341**, a nombre de Agri Top S.A.; **TOP OIL, Registro N° 567065**, a nombre de Agri Top S.A.; **TOP FORMULA- 1, Registro N° 478040**, a nombre de Green Hills Holding Company; **FLOWERGUARD, Registro N° 445105**, a nombre de Tecnomyl S.A.; **FLOWER FIX, Registro N° 430984**, a nombre de Solferti Industria De Fertilizantes Ltda.; **FLOWZIN, Registro N° 579358**, a nombre de Somax Agro S.A.; extremo que demuestra que los términos o partículas "Top" y "Flow" son utilizados en denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacíficamente en el mercado en la clase 01. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 3234 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 "**Top Flow**", clase 01, Acta N° 77620/2024, solicitada a nombre de **Omya AG**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N°

1025

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3973 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 26670/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

información acerca de las características del servicio pedido. 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 "JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de consultoría en materia de recursos humanos; Servicios de colocación laboral, selección de personal y servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; Gestión comercial; administración de empresas; trabajos de oficina; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de información comercial y confidencial; Contratación de empleo e información general de empleo a terceros; Servicios de informaciones comerciales; Servicios de agencias de información comercial; Servicios de asesoramiento en dirección de empresas; Servicios de asistencia en la dirección de negocios; Servicios de consultoría en organización y dirección de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial; Servicios de evaluaciones en los negocios; Servicios de agencias de colocación; Selección de personal; Servicios de estudios de mercados; Servicios de información estadística; Servicios publicitarios"* -----

Que, la denominación "JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 35 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. -----

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

Que, la firma recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominación solicitada en autos. A este respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el siguiente registro de marca a nombre de la firma solicitante JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.: "JOBS Y ETIQUETA", Registro N° 587908, en la clase 35 para *"Servicios de consultoría en materia de recursos humanos; Servicios de colocación laboral, selección de personal y servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; Gestión comercial; administración de empresas; trabajos de oficina; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de información comercial y confidencial; Contratación de empleo e información general de empleo a terceros; Servicios de informaciones comerciales; Servicios de agencias de información comercial; Servicios de asesoramiento en dirección de*

Resolución N° **1025**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3973 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 26670/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

Asunción, **16 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** contra la Resolución N° 3973 de fecha 16 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 3973 de fecha 16 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 28 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de junio de 2026 el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de junio de 2026. -----

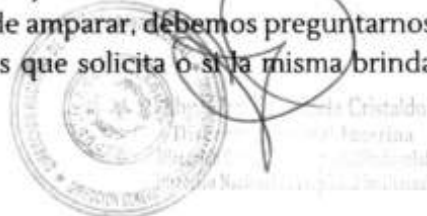
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3973 de fecha 16 de diciembre de 2025 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)será genérico todo signo que se entienda y reconozca por el público general o por aquellas personas que se desenvuelven en determinados ámbitos, como el nombre o designación de un producto o servicio .../... el carácter de descriptivo derivará del hecho de conducir a una idea inmediata de la cualidad intrínseca del producto o servicio .../... En efecto, la denominación "**JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS**" constituye una marca compuesta dentro de la cual el elemento predominante y de mayor fuerza distintiva resulta ser el vocablo "**JOBS**", signo que ya se encuentra registrado y vigente en la clase 35 .../... fuerza distintiva del signo solicitado recae precisamente en el elemento inicial y vedette, "**JOBS**"(...) " -----

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 "**JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS**" 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 -----



Resolución N° **1025**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3973 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 26670/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

empresas; Servicios de asistencia en la dirección de negocios; Servicios de consultoría en organización y dirección de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial; Servicios de evaluaciones en los negocios; Servicios de agencias de colocación; Selección de personal; Servicios de estudios de mercados; Servicios de información estadística; y demás servicios relacionados". También se verifican los siguientes registros que utilizan el vocablo "JOBS" a nombre de la firma solicitante: "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS Y ETIQUETA" Registro N° 524030 en la clase 42 para los "Servicios de la clase 42, tales como servicios prestados por personas, individual o colectivamente, en relacion con aspectos teoricos o practicos de sectores complejos de actividades, tales servicios son prestados por representantes profesionales tales como quimicos, fisicos, ingenieros, informaticos y juristas"; "+ MARKA BY JOBS" Registro N° 548248 en la clase 35. -----

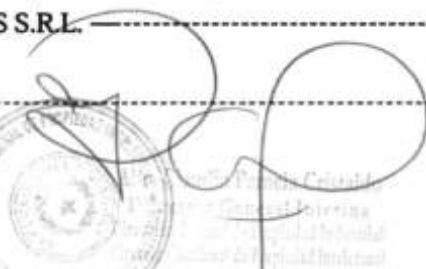
Que, si bien dichos registros no otorgan un derecho de arrastre automático, sí nos permiten colegir que la presente solicitud de registro constituye la pretensión del solicitante de extender su registro y que la presente solicitud constituye otra versión de las marcas que ya posee. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 3973 de fecha 16 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", clase 35, Acta N° 26670/2025 solicitada a nombre de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----

Resolución N° **1026**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.. —

marca mixta nuevamente solicitada "JOBS Y ETIQUETA" como también la marca antecedente "STEVE JOBS", constituyen signos ampliamente conocidos por el público consumidor(...)" —

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

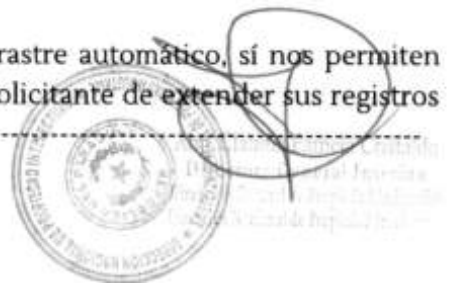
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las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

JOBS Y ETIQUETA	(solicitada), y
STEVE JOBS	(base de rechazo)
STEVE JOBS ARCHIVE	

En primer lugar, la firma recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominación y el logotipo solicitados en autos. A este respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el siguiente registro de marca a nombre de la firma solicitante JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.: **"JOBS Y ETIQUETA", Registro N° 587908, en la clase 35** para *"Servicios de consultoría en materia de recursos humanos; Servicios de colocación laboral, selección de personal y servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; Gestión comercial; administración de empresas; trabajos de oficina; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de información comercial y confidencial; Contratación de empleo e información general de empleo a terceros; Servicios de informaciones comerciales; Servicios de agencias de información comercial; Servicios de asesoramiento en dirección de empresas; Servicios de asistencia en la dirección de negocios; Servicios de consultoría en organización y dirección de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial; Servicios de evaluaciones en los negocios; Servicios de agencias de colocación; Selección de personal; Servicios de estudios de mercados; Servicios de información estadística; y demás servicios relacionados"*. También se verifican los siguientes registros que utilizan el vocablo "JOBS" a nombre de la firma solicitante: **"JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS Y ETIQUETA" Registro N° 524030 en la clase 42; "+ MARKA BY JOBS" Registro N° 548248 en la clase 35.** —

Si bien estos registros anteriores no otorgan un derecho de arrastre automático, sí nos permiten colegir que la presente solicitud constituye la pretensión de la firma solicitante de **extender sus registros** marcarios para los servicios pretendidos de la clase 41. —



Resolución N° **1026**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

Asunción, **16 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** contra la Resolución N° 1130 de fecha 17 de abril de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1130 de fecha 17 de abril de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

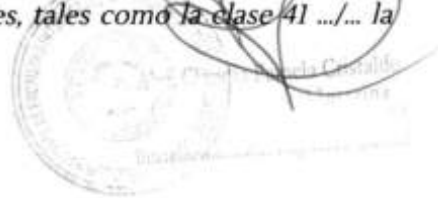
Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de junio de 2026 el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 05 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1130 de fecha 17 de abril de 2026 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **JOBS** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2018-1897690 2023-2311455 **STEVE JOBS STEVE JOBS ARCHIVE 41 41 502134 578874 The Steve Jobs Archive, Llc [US] The Steve Jobs Archive, LLC [US]** 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: "(...)Remitiendonos a la base de datos de la DINAPI, se puede constatar que la marca "**JOBS**" ya estuvo registrada a nombre de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** en la clase 42 en dos oportunidades diferentes (2001-2011 y 2013 al 2023); así como también, en la clase 35, en la que se encuentra actualmente registrada bajo Título N° 587908. La referida marca ha sido utilizada -y protegida registralmente- por mi representada desde hace más de dos décadas como su nombre comercial, identificando servicios vinculados al ámbito de gestión tercerizada de recursos humanos, selección de personal, consultoría y demás actividades relacionadas a dicho rubro. Así, la denominación "**JOBS**" ha logrado posicionarse en el mercado como un signo distintivo directamente asociado a los servicios prestados por la empresa que opera bajo ese nombre, la cual goza de reputación y reconocimiento dentro del mercado laboral paraguayo. En consecuencia, resulta indiscutible el interés legítimo de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** en resguardar la protección, exclusividad y distintividad de su marca y nombre comercial, "**JOBS**", así como en extender la protección registral de dicha denominación a otras clases vinculadas a sus actividades, tales como la clase 41 .../... la



Resolución N° **1026**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.. -----

organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; servicios de formación mediante simuladores; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación de libros; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; organización de competiciones deportivas; producción y organización de espectáculos; organización de fiestas y recepciones; servicios de estudios de grabación; programas de entretenimiento por radio y televisión; producción de programas de radio y televisión; redacción de guiones televisivos y cinematográficos "; la marca "STEVE JOBS" y "STEVE JOBS ARCHIVE" también se encuentran registradas para amparar los servicios de la clase 41. -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, las diferencias señaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten concluir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 1130 de fecha 17 de abril de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JOBS Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 26671/2025 solicitada a nombre de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. —————

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos vocablos "STEVE JOBS", mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo "JOBS". La similitud entre ambas marcas se encuentra en el vocablo "JOBS", presente en la marca antecedente como segundo elemento y en la solicitada como único elemento, no obstante la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —————

Que, siguiendo con el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "JOBS Y ETIQUETA", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con una sílaba. Por su parte, la marca antecedente "STEVE JOBS" posee dos vocablos y tres sílabas. El consumidor pronunciará la marca antecedente como "steve" (aproximadamente *stíiv*, con una "i" larga y sostenida) "jobs" (se pronuncia aproximadamente como "yobs"), mientras que la marca solicitada se pronunciará "jobs" ("yobs"). —————

Que, en la pronunciación de las marcas, el primer elemento "STEVE" de la marca base de rechazo otorga una cadencia y sonoridad diferenciada en el arranque de las denominaciones. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras o sílabas al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "JOBS" vs. "STEVE JOBS", el inicio de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca antecedente, por lo que los signos logran diferenciarse de manera contundente. —————

Que, en el ámbito conceptual e ideológico, la marca antecedente "STEVE JOBS" remite de manera clara e inequívoca a la figura del "empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense"¹, una noción que no es evocada por la marca solicitada. —————

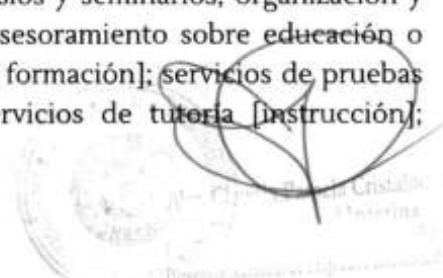
Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación "Jobs" en letras impresas en combinación de colores azul y amarillo, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. —————

marca solicitada

Jobs

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "JOBS Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 41, para los siguientes productos: "Servicios de educación; servicios de entretenimiento; servicios culturales; Academias; coaching [formación]; organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, simposios y seminarios; organización y dirección de foros presenciales educativos; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación] / orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]; servicios de pruebas pedagógicas; organización y dirección de talleres de formación; servicios de tutoría [instrucción];

¹ Wikipedia. Steve Jobs. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs



Resolución N°

1027

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26674/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

EN RECURSOS HUMANOS (slogan)" como también la marca antecedente "STEVE JOBS", constituyen signos ampliamente conocidos por el público consumidor(...)" -----

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

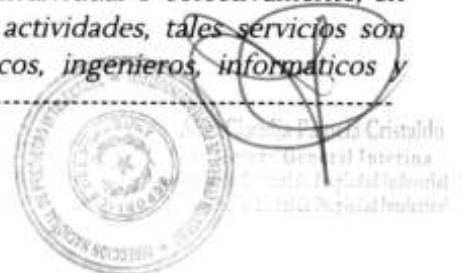
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las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

JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan) (solicitada)

STEVE JOBS (base de rechazo)
STEVE JOBS ARCHIVE

En primer lugar, la firma recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominación y el logotipo solicitados en autos. A este respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el siguiente registro de marca a nombre de la firma solicitante JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.: **"JOBS Y ETIQUETA", Registro N° 587908, en la clase 35** para *"Servicios de consultoría en materia de recursos humanos; Servicios de colocación laboral, selección de personal y servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; Gestión comercial; administración de empresas; trabajos de oficina; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de información comercial y confidencial; Contratación de empleo e información general de empleo a terceros; Servicios de informaciones comerciales; Servicios de agencias de información comercial; Servicios de asesoramiento en dirección de empresas; Servicios de asistencia en la dirección de negocios; Servicios de consultoría en organización y dirección de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial; Servicios de evaluaciones en los negocios; Servicios de agencias de colocación; Selección de personal; Servicios de estudios de mercados; Servicios de información estadística; y demás servicios relacionados"*. También se verifican los siguientes registros que utilizan el vocablo "JOBS" a nombre de la firma solicitante: **"JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS Y ETIQUETA" Registro N° 524030** en la clase 42 para los *"Servicios de la clase 42, tales como servicios prestados por personas, individual o colectivamente, en relacion con aspectos teoricos o practicos de sectores complejos de actividades, tales servicios son prestados por representantes profesionales tales como quimicos, fisicos, ingenieros, informaticos y juristas"; "+ MARKA BY JOBS" Registro N° 548248* en la clase 35. -----



Resolución N° **1027**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26674/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

Asunción,

16 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** contra la Resolución N° 1131 de fecha 17 de abril de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1131 de fecha 17 de abril de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de junio de 2026 el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1131 de fecha 17 de abril de 2026 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2018-1897690 2023-2311455 **STEVE JOBS STEVE JOBS ARCHIVE** 41 41 502134 578874 The Steve Jobs Archive, Llc [US] The Steve Jobs Archive, LLC [US] 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: "(...)Remitiendonos a la base de datos de la DINAPI, se puede constatar que la marca ahora solicitada en la clase 41, **"JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS"** ya se encuentra registrada en la clase 42, bajo Título N° 542030. Por su parte, la marca **"JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS"** ya estuvo registrada a nombre de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.**, en la clase 35 en dos oportunidades diferentes (2001-2011 y 2013-2023); así como también, la marca **"JOBS"** en la clase 42 (registrada durante los mismos periodos), la cual actualmente se encuentra registrada en la clase bajo Título N° 587908. .../. Así, el nombre **"JOBS"** como también el lema **"JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS"**, ha logrado posicionarse en el mercado como un signo distintivo directamente asociado a los servicios prestados por la empresa que opera bajo ese nombre, la cual goza de reputación y reconocimiento dentro del mercado laboral paraguayo. En consecuencia, resulta indiscutible el interés legítimo de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** en resguardar la protección, exclusividad y distintividad de su marca y nombre comercial, **"JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS"**, así como en extender la protección registral de dicho lema comercial a otras clases vinculadas a sus actividades, tales como la clase 41 .../. tanto la denominación nuevamente solicitada **"JOBS EXPERTOS**



Resolución N°

1027

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26674/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

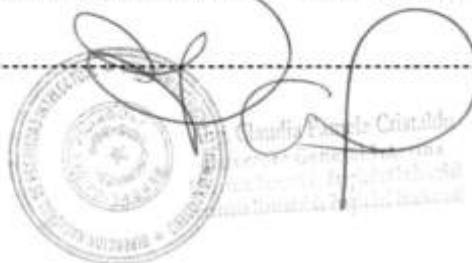
espectáculos; organización de fiestas y recepciones; servicios de estudios de grabación; programas de entretenimiento por radio y televisión; producción de programas de radio y televisión; redacción de guiones televisivos y cinematográficos"; las marcas antecedentes "STEVE JOBS" y "STEVE JOBS ARCHIVE" también se encuentran registradas para amparar los servicios de la clase 41. -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, las diferencias señaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten concluir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 1131 de fecha 17 de abril de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)", clase 41, Acta N° 26674/2025 solicitada a nombre de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N° **1027**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26674/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -----

Si bien estos registros anteriores no otorgan un derecho de arrastre automático, si nos permiten colegir que la presente solicitud constituye la pretensión de la firma solicitante de extender sus registros marcarios para los servicios pretendidos de la clase 41. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos vocablos "STEVE JOBS", mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por cinco vocablos "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS". La similitud entre ambas marcas se encuentra en el vocablo "JOBS", presente en la marca antecedente como segundo elemento y en la solicitada como primer elemento, no obstante la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

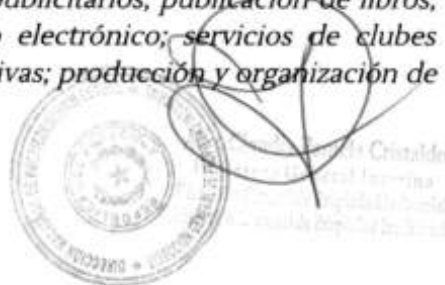
Que, siguiendo con el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)", como se ha mencionado, se halla compuesta por cinco vocablos. Por su parte, la marca antecedente "STEVE JOBS" posee dos vocablos. El consumidor pronunciará la marca antecedente como *steve* (aproximadamente *stíiv*, con una "i" larga y sostenida) *jobs* (se pronuncia aproximadamente como "yobs"), mientras que la marca solicitada se pronunciará *jobs* ("yobs") *ex-per-tos en re-cur-sos hu-ma-nos*. Puede notarse claramente la diferencia en la composición y longitud de las respectivas denominaciones. -----

Que, en la pronunciación de las marcas, el primer elemento "STEVE" de la marca base de rechazo otorga una cadencia y sonoridad diferenciada en el arranque de las denominaciones. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras o sílabas al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)" vs. "STEVE JOBS", el inicio de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca antecedente, por lo que los signos logran diferenciarse de manera contundente. -----

Que, en el ámbito conceptual e ideológico, la marca antecedente "STEVE JOBS" remite de manera clara e inequívoca a la figura del "empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense"¹, una noción que no es evocada por la marca solicitada. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)" pretende el registro para la clase 41, para los siguientes productos: "Servicios de educación; servicios de entretenimiento; servicios culturales; Academias; coaching [formación]; organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, simposios y seminarios; organización y dirección de foros presenciales educativos; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación] / orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]; servicios de pruebas pedagógicas; organización y dirección de talleres de formación; servicios de tutoría [instrucción]; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; servicios de formación mediante simuladores; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación de libros; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; organización de competiciones deportivas; producción y organización de

¹ Wikipedia. Steve Jobs. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs



Resolución N°

1028

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1335 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIABox", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 82951/2025, SOLICITADA POR COURIER GLOBAL EAS. -----

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: -----

MIABox	(solicitada)
M MY BOX Y ETIQUETA	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por tres elementos "M MY BOX" una letra aislada y dos vocablos del idioma inglés, la marca solicitada se encuentra compuesta por un elemento "MIABox". Aunque compartan parte de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

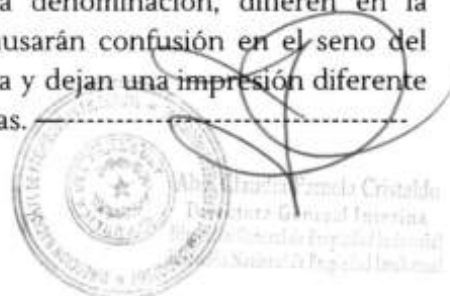
En el aspecto fonético, la marca antecedente -compuesta por una letra aislada y dos vocablos en inglés- se pronuncia "e-me-mai-box", mientras que la marca solicitada "mia-box", se aprecian claramente las diferencias auditivas, poseen una cadencia rítmica disímil. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras o sílabas al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "M MY BOX" - "MIABOX", el inicio de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca antecedente, por lo que los signos logran diferenciarse de manera contundente. -----

Al confrontar MIABox frente a M MY BOX, encontramos que los signos difieren de manera total en su arranque inicial ("MIA" frente a "M MY"). Estas variaciones al comienzo hacen que los signos posean una estructura silábica y una cadencia rítmica distinta. -----

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo". En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominación, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

¹ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.



Resolución N° **1028**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1335 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIABOX", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 82951/2025, SOLICITADA POR COURIER GLOBAL EAS. -----

Asunción, **16 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COURIER GLOBAL EAS** contra la Resolución N° 1335 de fecha 05 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de **COURIER GLOBAL EAS**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1335 de fecha 05 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 09 de julio de 2026 el representante convencional de **COURIER GLOBAL EAS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de julio de 2026. -----

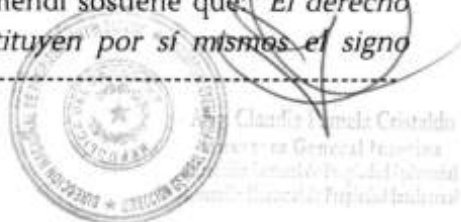
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1335 de fecha 05 de mayo de 2026 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca MIABOX ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2018-1803182 M MY BOX Clase 39 Registro Titular 499545 Alexis Ariel Chávez Ortiz [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: "(...)La marca solicitada MIABOX se presenta de forma integrada (una sola palabra) y carece por completo de la estructura geométrica y los elementos cromáticos (celeste y gris) de la marca indexada. La impresión de conjunto en la mente del consumidor es radicalmente distinta .../... MIABOX es una marca conformada por una sola palabra cronológica y compacta de tres sílabas (Mia-box). Por el contrario, la marca objetada esta compuesta por tres elementos separados: la letra "M" independiente y luego la combinación "MY BOX" .../... En la clase 39 (servicios de transporte, courier, embalaje y almacenamiento), el término "BOX" (caja/casillero) es una palabra de uso común, recurrente(...)" -----

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° **1028**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1335 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIABox", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 82951/2025, SOLICITADA POR COURIER GLOBAL EAS. -----

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

Que, la marca antecedente "M MY BOX Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, posee elementos gráficos adicionales que acompañan a su denominación, generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad. Mientras que la marca solicitada es un signo denominativo: -----

marca solicitada

MIABox

(DENOMINATIVA)

marca antecedente



MY BOX

Si bien la marca solicitada y la marca antecedente amparan servicios de la clase 39 del nomenclador, las diferencias señaladas en los planos visual y fonético, nos permiten concluir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 1335 de fecha 05 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MIABox", clase 39, Acta N° 82951/2025 solicitada a nombre de **COURIER GLOBAL EAS** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----

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

Resolución N° 1029

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHIKÍ&CO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 27328/2026, SOLICITADA POR JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO. -----

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: -----

CHIKÍ&CO	(solicitada)
CHICKY	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un elemento "CHICKY", la marca solicitada se encuentra compuesta por tres elementos "CHIKÍ", la ligadura "&" y la sigla "CO" (de compañía). Aunque compartan parte de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

En el aspecto fonético, la marca solicitada se pronunciará "chi-kí/y/co" o "chi-kí/y/com-pa-ña", mientras que la marca antecedente "chi-cky"; se aprecian claramente las diferencias auditivas. La marca solicitada difiere en la longitud y composición. -----

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominación, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

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*

¹ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

Resolución N°

1029

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHIKÍ&CO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 27328/2026, SOLICITADA POR JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO. -----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N° 2303 de fecha 16 de julio de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2026 se presenta **JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 2303 de fecha 16 de julio de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 31 de julio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de agosto de 2026 **JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de agosto de 2026. -----

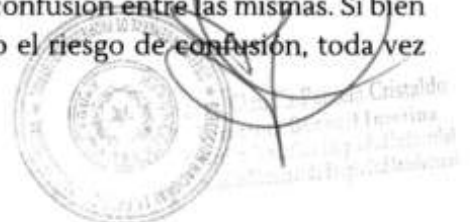
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2303 de fecha 16 de julio de 2026 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **CHIKÍ&CO** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2014-1406890 **CHICKY** Clase 30 Registro Titular 467807 Kentucky Fried Chicken International Holdings Llc [US] 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: "(...)El consumidor no analiza una marca descomponiéndola en sílabas o letras, sino que la percibe como una unidad. En el caso de autos, la resolución incurre precisamente en el error señalado por la doctrina, al fragmentar las denominaciones y otorgar relevancia exclusiva a determinadas coincidencias .../. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan diferencias perceptibles que permiten una clara individualización .../. pueden coexistir signos que compartan ciertos elementos siempre que la impresión global permite diferenciarlos. En la práctica registral, existen innumerables ejemplos de marcas que comparten prefijos, raíces, sufijos o vocablos similares sin generar riesgo de confusión(...)" -----

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



Resolución N°

1029

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHIKÍ&CO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 27328/2026, SOLICITADA POR JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO. -----

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

Que, la marca solicitada pretende el registro para "Todos los productos" de la clase 30; la marca antecedente también ampara productos de la clase 30 específicamente: "Café, te, cacao y sucedaneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, sandwiches, arrollados". Si bien la marca solicitada y la marca antecedente amparan productos de la clase 30 del nomenclador, esta Dirección General considera importante señalar que existen otras marcas con denominaciones similares, se verifican los siguientes registros en la clase 30 del nomenclador en la base de datos del sistema informático institucional: **CHICK'S**, clase 30, registro N° 571960, a nombre de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.; **CHIKUITA**, clase 30, registro N° 455734, a nombre de Chiquita Brands, L.L.C.; **CHIKUI BLIK**, clase 30, registro N° 510625, a nombre de Doris Leticia Alonzo González; **CHIKUI DUL**, clase 30, registro N° 500335, a nombre de Comfar S.A.E.C.A. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de denominaciones similares a la de autos, en la clase 30 a nombre de diversos titulares. -----

Las diferencias señaladas en los planos visual y fonético, sumados a la coexistencia previa de denominaciones similares en la misma clase del nomenclador nos permiten concluir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 2303 de fecha 16 de julio de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CHIKÍ&CO", clase 30, Acta N° 27328/2026 solicitada a nombre de **JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----

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

Resolución N°

1030

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTA TECH S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 13975/2018, SOLICITADO POR DELTA TECH S.A. -----

Se debe resaltar también que la marca DELTA TECH S.A. es la reproducción del nombre social de la firma DELTA TECH S.A. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente autenticado por notario público paraguayo, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **DELTA TECH y DELTA TECH S.A.**, en clase 9, Registro N° 502325; en clase 35, Registro N° 500993. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido con la denominación preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local e internacional. -----

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la resolución N° 555 de fecha 24 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**DELTA TECH S.A. Y ETIQUETA**", clase 38, Expediente N° **13975/2018**, solicitada a nombre de **DELTA TECH S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



Resolución N°

1030

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTA TECH S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 13975/2018, SOLICITADO POR DELTA TECH S.A. -----

Asunción, **23 SEP 2020**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DELTA TECH S.A., contra la Resolución N° 555 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de DELTA TECH S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 555 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de diciembre de 2019, el representante convencional de DELTA TECH S.A., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2020. -----

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: "DELTA GROUP", registrada con el numero 447109 en fecha 25 de Setiembre de 2017 a favor de AQUAGROUP S.A., Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) la marca solicitada por mi poderdante es la reproducción de su razón social, siendo el titular DELTA TECH S.A. y la solicitud de registro de marca DELTA TECH S.A./Así también, se adjunta un acuerdo de coexistencia pacífica de marcas firmado entre DELTA TECH S.A. y AQUAGROUP S.A. (titular de las marcas DELTA GROUP). (...)". -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "Acuerdo de General de Reconocimiento y Coexistencia de Marcas", en virtud del cual las firmas "DELTA TECH S.A. y AQUAGROUP S.A." en su segunda cláusula: "Establecer que si bien ambas marcas comparten el vocablo "DELTA" dentro de su denominación, las mismas no causaran ninguna confusión al público ya que cada una posee rasgos que los identifican. Se habla de las diferencias fonéticas entre las marcas (ambas forman parte de la denominación de un conjunto de palabras) y así también de las diferencias gráficas: siendo DELTA GROUP una marca denominativa y DELTA TECH S.A. una marca mixta.


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

Resolución N° **1031**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 10850/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. -----

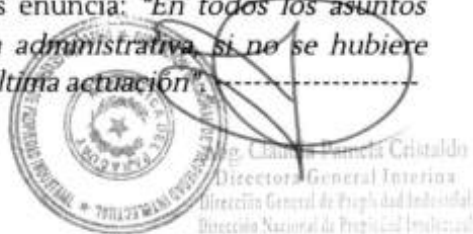
Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) la Señora Directora debe tener en cuenta que en el presente caso para el cómputo del plazo debe tomarse en consideración: (i) la suspensión de los plazos desde el día 2 de enero hasta el 31 de enero de 2020, dispuesto por Resolución No. 13 del 27 de diciembre de 2019; y (ii) la suspensión de plazos decretada desde el mes de marzo a junio del 2020, teniendo en cuenta las medidas sanitarias en relación a la COVID-19, como ser la Ley 6524/2020; el Código Civil Paraguayo; el Decreto del Poder Ejecutivo No. 3442/2020; el Decreto del Poder Ejecutivo No. 3456/2020.../ Que, como se puede comprobar en el sistema de la DINAPI, las partes han realizado actos que tienen como objeto impulsar el procedimiento, tales como los urgimientos presentados en fecha: 09 de marzo de 2020; 02 de septiembre de 2020; 16 de febrero de 2021; 02 de agosto de 2021, hasta el momento de la declaración de caducidad.../Que, como indica la normativa, el cómputo de los plazos establecidos en meses se debe realizar de fecha en fecha, es decir, si el plazo inicia el 1 de enero, se cumplirá el mes el 1 de febrero, y computados así hasta cumplir el plazo, no así por la cantidad de días./ Que en ningún momento el plazo contabilizado alcanzado los 6 meses estipulados tanto en el Art. 56 de la Ley de Marcas como en el Art. 172 del CPC, por lo que no se configura la caducidad de la oposición debido a las presentaciones realizadas por las partes y las suspensiones determinadas por la DINAPI. (...)” -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, entre otros argumentos: "(...) Ahora bien, analizando las últimas actuaciones procesales del expediente en cuestión, podemos arribar al siguiente orden cronológico en el proceso de oposición: 9 de mayo de 2019: ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION presenta oposición en contra de la solicitud "BIOSOLUTION", en clase 32, solicitada por mi mandante. 9 de septiembre de 2019: la providencia de traslado es emitida. 9 de marzo de 2020: urgimiento presentado por DOMINUS QUÍMICA LTDA. 20 de julio de 2020: la cédula de la providencia de traslado es oficialmente notificada. 13 de agosto de 2020: fecha límite para la contestación de la oposición. 2 de septiembre de 2020: urgimiento presentado por DOMINUS QUÍMICA LTDA. 16 de febrero de 2021: urgimiento presentado por DOMINUS QUÍMICA LTDA. 2 de agosto de 2021: urgimiento presentado por DOMINUS QUÍMICA LTDA. 24 de noviembre de 2021: Resolución N° 79/21 que declara operada la caducidad de instancia./ Que, cabe resaltar que para el cómputo de plazos se debe tener en cuenta la suspensión de plazos por el mes de enero de 2020 ordenada mediante la Resolución DINAPI/RG/N° 13/2019, y también la suspensión de plazos a causa del COVID-19 desde el 11 de marzo de 2020 junto con sus extensiones que finalizaron el 30 de junio de 2020, reanudándose los plazos desde el 1 de julio de 2020. Como consecuencia, resulta fácil notar que el plazo de los seis meses para la caducidad de la oposición fue cumplido e incluso excedido, por lo tanto corresponde confirmar la Res. N° 79/21. (...)” -----

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: [...] b) apelación ante la autoridad jerárquica superior(...)". -----

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



Resolución N° **1031**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 10850/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. -----

Asunción, 23 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, contra la Resolución N° 79 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2019 la firma **DOMINUS QUÍMICA LTDA.**, solicita el registro de la marca "**BIOSOLUTION**" para amparar "Todos" los productos de la clase 3. -----

Que, en fecha 9 de mayo de 2019 la firma **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base a que la marca solicitada es considerada una denominación genérica tanto en nuestro país como en el extranjero para productos de la clase solicitada y sus clases relacionadas. Que, por proveído de fecha 9 de septiembre de 2019 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de "(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, a fs. 12 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 24 de noviembre de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 79 de fecha 29 de noviembre de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

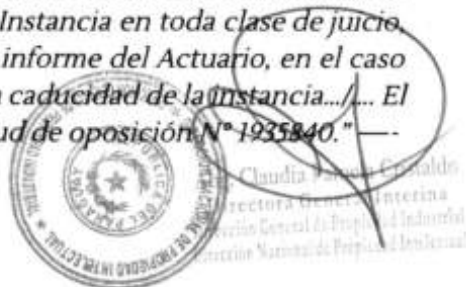
Que, en fecha 26 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 79 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, en fecha 18 de octubre de 2022; y habiendo contestado la expresión de agravios el representante convencional de **DOMINUS QUÍMICA LTDA.**, en fecha 13 de abril de 2023, esta Dirección General dicta la providencia de autos para resolver en fecha 8 de agosto de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1935840, expediente de registro de marca acta N° 1910850, se tiene como último trámite procesal la notificación de la providencia de traslado del 9 de septiembre del 2019(...) -----

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1935840." -----

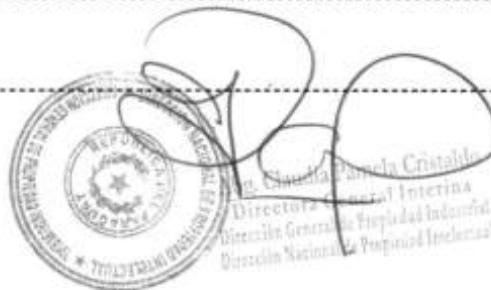


Resolución N° **1031**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 10850/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 79 de fecha 29 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIOSOLUTION", clase 3, Acta N° 10850/2019, solicitada a nombre de DOMINUS QUÍMICA LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **1031**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 10850/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. —————

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la notificación de la providencia de traslado de fecha 9 de septiembre de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista. —————

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 1 de julio del mismo año por Resolución N° 176/2020. —————

Que, la Resolución N° 176/2020 dispone en su artículo 3°: "ESTABLECER como criterio para el cómputo de los plazos computados en meses y días corridos, para el ejercicio de los derechos, que el último día computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas." —————

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del **9 de septiembre de 2019**, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Obra en el expediente la cédula de notificación de la providencia de traslado diligenciada en fecha **20 de julio de 2020**, expedido por el Ujier Notificador. Por consiguiente, entre la fecha en que se dictó la providencia y la fecha en la que se solicitó el diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la Ley 1294/98; aún descontando los tres meses de suspensión de los plazos procesales adoptados por la pandemia del COVID-19. —————

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 176/2020, el último día computable fue el martes 10 de marzo de 2020, estableciéndose como siguiente día computable el 1 de julio de 2020, suprimiéndose del cómputo el período de suspensión transcurrido entre dichas fechas. No obstante, en el caso de autos, considerando que la providencia que ordenó correr traslado de la oposición fue dictada en fecha 9 de septiembre de 2019, el plazo de seis meses establecido en el artículo 56 de la Ley N.º 1294/98 se cumplió el 9 de marzo de 2020, con anterioridad al inicio del período de suspensión. En consecuencia, la orden de diligenciamiento de la cédula de notificación, efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo legal, no resulta idónea para impedir la configuración de la caducidad prevista en la normativa marcaria. —————

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Artículo 136: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria". El Artículo 174 del CPC dispone: "Carácter de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. **No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes.**" —————

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida. —————


Claudia Fernanda Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1032**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10851/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. -----

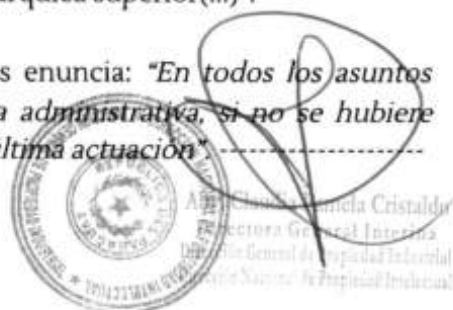
Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) la Señora Directora debe tener en cuenta que en el presente caso para el cómputo del plazo debe tomarse en consideración: (i) la suspensión de los plazos desde el día 2 de enero hasta el 31 de enero de 2020, dispuesto por Resolución No. 13 del 27 de diciembre de 2019; y (ii) la suspensión de plazos decretada desde el mes de marzo a junio del 2020, teniendo en cuenta las medidas sanitarias en relación a la COVID-19, como ser la Ley 6524/2020; el Código Civil Paraguayo; el Decreto del Poder Ejecutivo No. 3442/2020; el Decreto del Poder Ejecutivo No. 3456/2020.../ Que, como se puede comprobar en el sistema de la DINAPI, las partes han realizado actos que tienen como objeto impulsar el procedimiento, tales como los urgimientos presentados en fecha: 09 de marzo de 2020; 02 de septiembre de 2020; 16 de febrero de 2021; 02 de agosto de 2021, hasta el momento de la declaración de caducidad.../Que, como indica la normativa, el cómputo de los plazos establecidos en meses se debe realizar de fecha en fecha, es decir, si el plazo inicia el 1 de enero, se cumplirá el mes el 1 de febrero, y computados así hasta cumplir el plazo, no así por la cantidad de días./ Que en ningún momento el plazo contabilizado alcanzado los 6 meses estipulados tanto en el Art. 56 de la Ley de Marcas como en el Art. 172 del CPC, por lo que no se configura la caducidad de la oposición debido a las presentaciones realizadas por las partes y las suspensiones determinadas por la DINAPI. (...)” -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, entre otros argumentos: "(...) Ahora bien, analizando las últimas actuaciones procesales del expediente en cuestión, podemos arribar al siguiente orden cronológico en el proceso de oposición: 10 de mayo de 2019: ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION presenta oposición en contra de la solicitud "BIOSOLUTION", en clase 5, solicitada por mi mandante. 9 de septiembre de 2019: la providencia de traslado es emitida. 8 de octubre de 2019: la cédula de la providencia de traslado es oficialmente notificada. 1 de noviembre de 2019: fecha límite para la contestación de la oposición. 22 de julio de 2020: urgimiento presentado por DOMINUS QUIMICA LTDA. 29 de diciembre de 2020: urgimiento presentado por DOMINUS QUÍMICA LTDA. 24 de noviembre de 2021: Resolución N° 80/21 que declara operada la caducidad de instancia./ Por lo tanto, podemos corroborar que a contrario de lo esgrimido por el oponente en su escrito de expresión de agravios, la providencia de traslado fue efectivamente emitida en fecha 9 de setiembre de 2019, y que la notificación de la misma también fue realizada en fecha 8 de octubre de 2019, hechos que pueden ser corroborados sin temor a equivocaciones en las fojas del expediente.../Que, cabe resaltar que para el cómputo de plazos se debe tener en cuenta la suspensión de plazos por el mes de enero de 2020 ordenada mediante la Resolución DINAPI/RG/N° 13/2019, y también la suspensión de plazos a causa del COVID-19 desde el 11 de marzo de 2020 junto con sus extensiones que finalizaron el 30 de junio de 2020, reanudándose los plazos desde el 1 de julio de 2020. Como consecuencia, resulta fácil notar que el plazo de los seis meses para la caducidad de la oposición fue cumplido e incluso excedido, por lo tanto corresponde confirmar la Res. N° 80/21. (...)” -----

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: [...] b) apelación ante la autoridad jerárquica superior(...)". -----

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



Resolución N° **1032**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10851/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, contra la Resolución N° 80 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2019 la firma **DOMINUS QUÍMICA LTDA.**, solicita el registro de la marca "**BIOSOLUTION**" para amparar "*Todos*" los productos de la clase 5. -----

Que, en fecha 9 de mayo de 2019 la firma **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base a que la marca solicitada es considerada una denominación genérica tanto en nuestro país como en el extranjero para productos de la clase solicitada y sus clases relacionadas. Que, por proveído de fecha 9 de septiembre de 2019 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de "*(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese*" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, a fs. 31 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 24 de noviembre de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 80 de fecha 29 de noviembre de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

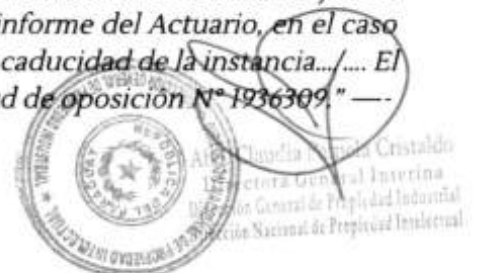
Que, en fecha 26 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 80 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, en fecha 18 de octubre de 2022; y habiendo contestado la expresión de agravios el representante convencional de **DOMINUS QUÍMICA LTDA.**, en fecha 13 de abril de 2023, esta Dirección General dicta la providencia de autos para resolver en fecha 8 de agosto de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1936309, expediente de registro de marca acta N° 1910851, se tiene como último trámite procesal la notificación de la providencia de traslado del 9 de septiembre del 2019(...) -----

Que, la Resolución recurrida considera: "*(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1936309.*" -----



Resolución N° **1032**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10851/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 80 de fecha 29 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIOSOLUTION", clase 5, Acta N° 10851/2019, solicitada a nombre de DOMINUS QUÍMICA LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **1032**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10851/2019 SOLICITADA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. -----

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la notificación de la providencia de traslado de fecha 9 de septiembre de 2019, practicada el 20 de septiembre de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista. -----

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 1 de julio del mismo año por Resolución N° 176/2020. -----

Que, la Resolución N° 176/2020 dispone en su artículo 3°: "ESTABLECER como criterio para el cómputo de los plazos computados en meses y días corridos, para el ejercicio de los derechos, que el último día computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas." -----

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del 9 de septiembre de 2019, la cual fue debidamente notificada al solicitante en fecha 20 de septiembre de 2019, constituyendo esta última la última actuación procesal obrante en autos. En consecuencia, a partir de dicha fecha corresponde computar el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la Ley N.º 1294/98, cuyo vencimiento operaría, en principio, el 20 de marzo de 2020. No obstante, conforme a lo dispuesto por la Resolución N.º 176/2020, se encuentra suspendido el cómputo de los plazos procesales durante el período comprendido entre el 10 de marzo de 2020 y el 1 de julio de 2020, debiendo descontarse dicho lapso del cómputo del plazo legal. Por tanto, considerando que al momento de iniciarse la suspensión habían transcurrido cinco meses y dieciocho días desde la última actuación procesal, el plazo de seis meses se reanudó el 1 de julio de 2020, restando doce días para su conclusión, operando el vencimiento del plazo el 13 de julio de 2020. En consecuencia, la cédula de notificación diligenciada en fecha 20 de julio de 2020 resulta extemporánea, por haberse efectuado con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el artículo 56° de la Ley N.º 1294/98. -----

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Artículo 136: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria". El Artículo 174 del CPC dispone: "Carácter de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. **No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes.**" -----

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----


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

Resolución N°

1033

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 463 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYA'E WASH", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 51356/2019, SOLICITADO POR MERCOTEC S.A.E. -----

el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "PYA'E WASH" fue presentada para cubrir servicios de la clase 37 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Lavado de vehículos". A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PYA'E WASH" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador internacional. -----

Que, si bien la denominación solicitada **PYA'E WASH** está compuesta por dos vocablos, el primero en guaraní "PYA'E" que significa "rápido" y, el segundo, "WASH" en el idioma inglés, que significa "lavar". Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como **evocativa**, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. -----

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión de la marca solicitada es si la palabra es de uso común en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentra registrada, en la misma clase, la marca: **FW FAST WASH** ("lavado rápido" en español), Registro N° 263159; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. -----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 463 de fecha 4 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----


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

Resolución N°

1033

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 463 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYA'E WASH", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 51356/2019, SOLICITADO POR MERCOTEC S.A.E. -----

Asunción, 23 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **MERCOTEC S.A.E.**, contra la Resolución N° 463 de fecha 4 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **MERCOTEC S.A.E.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 463 de fecha 4 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 7 de diciembre de 2020, el representante convencional de **MERCOTEC S.A.E.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de diciembre de 2020. -----

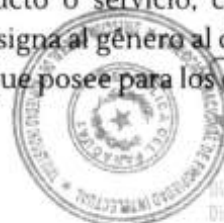
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Analizando así las definiciones de lo que constituye una marca genérica y una marca descriptiva y los servicios para los cuales mi mandante ha solicitado el registro de la marca en cuestión, podemos afirmar que la marca solicitada no puede considerarse como un signo genérico ni tampoco como un signo descriptivo en relación a los servicios que pretende amparar./...la marca solicitada es una marca NOVEDOSA y posee elementos propios que le dotan de CAPACIDAD DISTINTIVA, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto. (...)"* -----

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

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



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

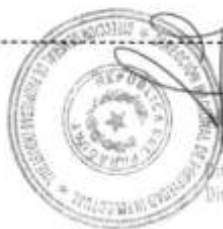
Resolución N°

1033

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 463 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYA'E WASH", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 51356/2019, SOLICITADO POR MERCOTEC S.A.E. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PYA'E WASH", clase 37, Expediente. N° 51356/2019, solicitada a nombre de MERCOTEC S.A.E. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




Claudia Pamela Cristaldo
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1034**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 25 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SACAPUNTAS", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 95410/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, debemos tener en cuenta que la denominación "SACAPUNTAS" constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional, aun cuando dicho producto haya sido expresamente excluido de la cobertura, evoca de manera inmediata el ámbito de los útiles escolares y artículos de escritura.-----

Que, considerados conjuntamente, los vocablos que integran el signo no alcanzan a configurar una expresión con suficiente aptitud individualizadora respecto de los productos reivindicados, toda vez que el consumidor medio puede percibir la denominación "SACAPUNTAS" como una referencia al establecimiento, actividad o ámbito comercial al que se encuentran destinados los productos, antes que como un indicador de un origen empresarial determinado. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **SACAPUNTAS** como denominación, sólo describe el producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

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.*"¹. 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, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 12354/358 de Marcas. -----

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 25 de fecha 6 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----


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

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 35ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag. 76.

Resolución N° **1034**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 25 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SACAPUNTAS", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 95410/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.I., en contra de la Resolución N° 25 de fecha 6 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.I., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 25 de fecha 6 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.I., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

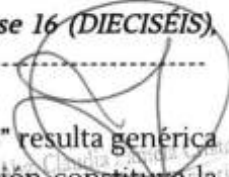
Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)cabe señalar que la palabra "sacapuntas" no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto "sacapuntas", ni en los servicios de comercialización de sacapuntas, por lo que el termino no es genérico ni descriptivo para los productos o servicios que se pretende proteger./... la solicitud de registro "SACAPUNTAS", se constituye en el nombre comercial de mi representada, es decir de la firma SACAPUNTAS S.A.C.I. (...)"-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SACAPUNTAS" fue presentada para cubrir productos de la clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "**Todos los productos comprendidos en la clase 16 (DIECISEIS), excepto sacapuntas..**" -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SACAPUNTAS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la




Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 1034

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 25 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SACAPUNTAS", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 95410/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SACAPUNTAS", clase 16, Acta N° 95410/2019, solicitada a nombre de SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

Resolución N° 1035

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 26 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SACAPUNTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95411/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, cabe señalar que el vocablo "SACAPUNTAS", aun cuando constituye la denominación usual de un artículo de papelería, no se encuentra comprendido dentro de los productos cuya importación, exportación y venta se pretende distinguir, por haber sido expresamente excluido de la cobertura. -----

Que, en consecuencia, la expresión "SACAPUNTAS", no resulta directamente descriptiva de los servicios reivindicados, pudiendo ser percibida por el consumidor como la denominación particular de un establecimiento o empresa dedicada a la comercialización de artículos de librería, papelería y oficina. -----

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

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

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

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "SACAPUNTAS", forma parte de la razón social de la firma solicitante, SACAPUNTAS S.A.C.I.; 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 26 de fecha 6 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----



Resolución N° **1035**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 26 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SACAPUNTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95411/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.I., en contra de la Resolución N° 26 de fecha 6 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.I., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 26 de fecha 6 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.I., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *cabe señalar que la palabra "sacapuntas" no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto "sacapuntas", ni en los servicios de comercialización de sacapuntas, por lo que el término no es genérico ni descriptivo para los productos o servicios que se pretende proteger./... la solicitud de registro "SACAPUNTAS", se constituye en el nombre comercial de mi representada, es decir de la firma SACAPUNTAS S.A.C.I. (...)*". -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SACAPUNTAS" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Servicios de importación, exportación y venta de artículos de librería y papelería, artículos de oficina, excepto sacapuntas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)*". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SACAPUNTAS" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la



Resolución N° **1035**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 26 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SACAPUNTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95411/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SACAPUNTAS", clase 35, Acta N° 95411/2019, solicitada a nombre de SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° **1036**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 352 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIBRERÍA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17098/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. —

venta de artículos de librería y papelería, artículos de oficina, excepto sacapuntas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)... —

Que, si bien el vocablo "LIBRERÍA" posee carácter evocativo o descriptivo respecto de los servicios de venta de artículos de librería, papelería y oficina reivindicados, la solicitante ha efectuado la correspondiente limitación, no reivindicando derechos exclusivos sobre dicho término. Asimismo, cabe señalar que el vocablo "SACAPUNTAS", aun cuando constituye la denominación usual de un artículo de papelería, no se encuentra comprendido dentro de los productos cuya importación, exportación y venta se pretende distinguir, por haber sido expresamente excluido de la cobertura. —

Que, en consecuencia, la expresión "LIBRERÍA SACAPUNTAS", considerada en su conjunto, no resulta directamente descriptiva de los servicios reivindicados, pudiendo ser percibida por el consumidor como la denominación particular de un establecimiento o empresa dedicada a la comercialización de artículos de librería, papelería y oficina. —

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

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

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." —

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

marca solicitada

LIBRERÍA
**SACA
PUNTAS**

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

Resolución N° **1036**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 352 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17098/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SACAPUNTAS S.A.C.I.**, en contra de la Resolución N° 352 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **SACAPUNTAS S.A.C.I.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 352 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de **SACAPUNTAS S.A.C.I.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *cabe señalar que la palabra "sacapuntas" no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto "sacapuntas", ni en los servicios de comercialización de sacapuntas, por lo que el termino no es genérico ni descriptivo para los productos o servicios que se pretende proteger./La denominación "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA" no debe ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con dos términos que la componen y distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva.../... la solicitud de registro "LIBRERIA SACAPUNTAS", se constituye en el nombre comercial de mi representada, es decir de la firma SACAPUNTAS S.A.C.I. (...)*". -----

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

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

Resolución N° **1036**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 352 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17098/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 352 de fecha 11 de marzo de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 17098/2020, solicitada a nombre de SACAPUNTAS S.A.C.I. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **1037**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 17099/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 16 (DIECISÉIS), excepto sacapuntas.."* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LIBRERIA SACAPUNTAS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, debemos tener en cuenta que la denominación "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA" constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional, aun cuando dicho producto haya sido expresamente excluido de la cobertura, evoca de manera inmediata el ámbito de los útiles escolares y artículos de escritura.-----

Que, considerados conjuntamente, los vocablos que integran el signo no alcanzan a configurar una expresión con suficiente aptitud individualizadora respecto de los productos reivindicados, toda vez que el consumidor medio puede percibir la denominación "LIBRERÍA SACAPUNTAS" como una referencia al establecimiento, actividad o ámbito comercial al que se encuentran destinados los productos, antes que como un indicador de un origen empresarial determinado. -----

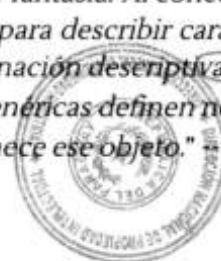
Que la particular presentación gráfica del signo no resulta suficiente para conferirle distintividad, por cuanto sus elementos figurativos y tipográficos no alcanzan entidad autónoma respecto de la denominación que integra el conjunto, la cual conserva su significado conceptual directo en relación con los productos de la clase solicitada.-----



Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **LIBRERIA SACAPUNTAS** como denominación, sólo describen el producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

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."*¹. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* -----

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 35ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.



Resolución N° **1037**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 17099/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SACAPUNTAS S.A.C.I.**, en contra de la Resolución N° 333 de fecha 10 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **SACAPUNTAS S.A.C.I.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 333 de fecha 10 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de **SACAPUNTAS S.A.C.I.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022. -----

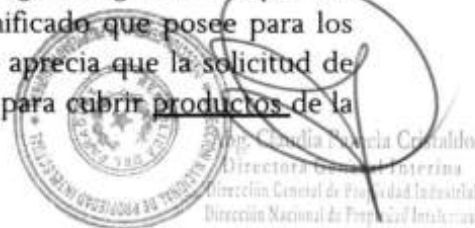
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *cabe señalar que la palabra "sacapuntas" no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto "sacapuntas", ni en los servicios de comercialización de sacapuntas, por lo que el termino no es genérico ni descriptivo para los productos o servicios que se pretende proteger./La denominación "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA" no debe ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con dos términos que la componen y distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva.../... la solicitud de registro "LIBRERIA SACAPUNTAS", se constituye en el nombre comercial de mi representada, es decir de la firma SACAPUNTAS S.A.C.I. (...)*". -----

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

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



Resolución N° **1037**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 17099/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. -----

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 12354/358 de Marcas. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 333 de fecha 10 de marzo de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA**", clase 16, Acta N° 17099/2020, solicitada a nombre de **SACAPUNTAS S.A.C.I.** —
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----




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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IRIDIUM", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 81989/2020, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

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

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

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "IRIDIUM" reproduce en el mismo orden, las últimas cinco letras que conforman la denominación de la marca antecedente "PYRIDIUM". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente las letras "IR", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente abrupta. Mientras que "PYRIDIUM" se compone de una sola sílaba con las letras iniciales "PYR", otorgándole así una estructura característica. -----

IRIDIUM (solicitada), y

PYRIDIUM (marca base de rechazo)

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

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

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos*

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

Resolución N°

1038

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IRIDIUM", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 81989/2020, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

Asunción, 23 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A., contra la Resolución N° 1424 de fecha 2 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A., e interpone Recurso de apelación contra la Resolución N° 1424 de fecha 2 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 9 de mayo de 2022, se concede la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 17 de mayo de 2022, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 1 de junio de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución mencionada considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2015761 Denominación PYRIDIUM Clase 5 Registro 515290 Titular Hersil S.a. Laboratorios Industriales Farmacéuticos [PE], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Que, en primer lugar entre ambas marcas en pugna existen diferencias gramaticales y fonéticas siendo disímiles casi en la totalidad, viniendo a ser este criterio insuficiente para el estudio de fondo y forma. /Que, primeramente, con relación a la conformación gramatical de las marcas podemos notar que las mismas en absoluto son parecidas entre sí, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera, PYRIDIUM", mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como 'IRIDIUM'. Tal disimilitud permite que la marca solicitada se distinga de la marca antecedente gramaticalmente, por lo que bajo ningún aspecto las mismas son confundibles entre sí. /Así también si bien ambas fueron solicitadas en la clase 05, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal protege todos los productos de dicha clase; mientras que la marca antecedente cubre de forma especial los siguientes productos: Analgésicos y descongestionantes de las vías urinarias. Es así que ambas marcas podrían coexistir sin tener problemas de confusión por parte del público consumidor .. (...)".-----

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


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

Resolución N°

1038

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IRIDIUM", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 81989/2020, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

*marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.*². -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "IRIDIUM", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el titular de la solicitud de autos, GLYMAX PARAGUAY S.A. , ya cuenta con la siguiente marca registrada, bajo la misma denominación: "IRIDIUM" clase 1 Registro N° 527504. 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.-----

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 05, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos de uso agrícola y técnico. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la resolución N° 1424 de fecha 2 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "IRIDIUM", clase 5, Expediente N° 81989/2020, solicitada a nombre de GLYMAX PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



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

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

Resolución N° **1039**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 99353/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relación de sustitución ni competencia efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida. -----

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

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

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

marca solicitada



marcas oponentes



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 BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.) (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "CONECTA MARKET +" clase 41 Registro N° 642356; "CONECTA MARKET +" clase 16 Registro N° 632181; "CONECTA MARKET" clase 16 Registro N° 632180. Es decir, el

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



Resolución N° **1039**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 99353/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

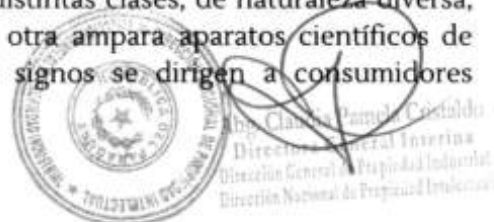
respectivos signos. La marca solicitada incorpora como elemento inicial y distintivo la expresión "CONECTA", mientras que la marca oponente incorpora "PLUS" como elemento adicional. Por consiguiente, desde el aspecto visual y estructural, los signos presentan una composición diferente: CONECTA MARKET/MARKET PLUS, sin que la coincidencia en el término "MARKET", considerado aisladamente, resulte suficiente para generar una impresión visual de identidad o semejanza relevante. ---

Ahora bien, respecto de MERCADO PLUS S.A. y MP-MERCADO PLUS S.A., la diferenciación resulta aún más evidente, pues "MARKET" y "MERCADO", aunque conceptualmente equivalentes, presentan una configuración gráfica y denominativa distinta. Asimismo, los signos oponentes incorporan el elemento "PLUS", inexistente en la marca solicitada, mientras que esta última contiene el vocablo "CONECTA", que no se encuentra presente en ninguno de los signos invocados. -----

Por tanto, el cotejo visual de conjunto permite apreciar diferencias suficientes en la estructura, extensión, disposición y composición denominativa de los signos, de modo que la coincidencia en "MARKET" no debería valorarse aisladamente ni conducir, por sí sola, a establecer confundibilidad entre las marcas. -----

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolución recurrida respecto a la limitada fuerza distintiva del vocablo "MARKET/MERCADO", por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado en el mercado para identificar productos y servicios. Tras una búsqueda en el sistema informático de la institución, se puede verificar que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresión, tales como H PUNTO MARKET, clase 35, Registro N° 634113, GENOS MARKET, clase 35, Registro N° 619903 y MERCADO LUZ S.A., clase 35, Registro N° 553346, coexistiendo pacíficamente con las marcas oponentes, circunstancia que evidencia que el vocablo "MARKET/MERCADO" no puede ser objeto de apropiación exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoración de la distintividad debe recaer sobre la configuración global de cada signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. -----

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario consagrado por la Ley N.º 1294/98. Si bien el recurrente invoca registros de las marcas MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA y MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA como así también, en la solicitud de marca MARKET PLUS, todas en clase 35, la marca solicitada CONECTA MARKET Y ETIQUETA fue requerida para distinguir exclusivamente *"...Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores."* de la clase 9. Del análisis comparativo surge con claridad que las marcas en cuestión se encuentran registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que las marcas oponentes identifican servicios, en tanto la otra ampara aparatos científicos de investigación, navegación y equipos audiovisuales. Es decir, los signos se dirigen a consumidores



Resolución N° **1039**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 99353/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión..." (...). -----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Como se podrá notar, la marca solicitada protege específicamente productos informáticos, mientras que la marca base de oposición "MARKET PLUS" y "MERCADO PLUS" en clase 35 protege servicios relacionados a la importación, exportación y comercialización de productos alimenticios, lo cual denota una notoria diferencia entre las marcas en pugna ya que, ni siquiera cubren clases del mismo sector dentro del clasificador de niza vigente./Siendo la etiqueta de la recurrente totalmente diferente a la del solicitante, con tipografías distintas y colores totalmente contrarios. Mientras que la etiqueta del solicitante posee colores fríos con un diseño creativo, la marca base de oposición está conformada por el nombre de la recurrente en colores cálidos y con una tipografía completamente distinta./ ... la palabra considerada como idéntica en las marcas en pugna "MARKET" se encuentran en idiomas distintos y ubicados en posiciones contrarias de las marcas. Es decir, la solicitud utiliza la palabra "MARKET" al final de la oración y la marca base de oposición al inicio. Este elemento es de vital relevancia al momento de distinguir las marcas en pugna./... el registro de la marca "CONECTA MARKET" solicitada en clase 9, no es susceptible de causar confusión contra la marca "MERCADO PLUS" de la recurrente, registrada en clase 35. Por tanto, se excluye la configuración de actos de competencia desleal en ese sentido. (...) " -----

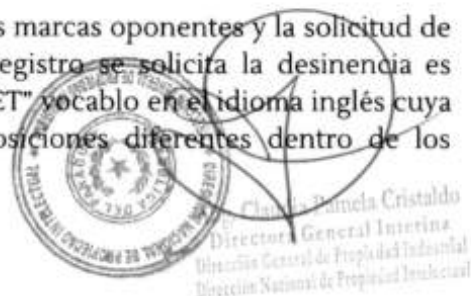
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la impresión global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultáneo, evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo, genérico, necesario o de uso común en el comercio. -----

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos descriptivos o de uso común no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por una sola persona, pues ello implicaría restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demás agentes económicos a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las características de los productos que comercializan. -----

CONECTA MARKET Y ETIQUETA	Marca Solicitada
MARKET PLUS	Marca Oponente
MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA	Marca Oponente
MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA	Marca Oponente

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes y la solicitud de registro de la marca, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar el vocablo "MARKET" vocablo en el idioma inglés cuya traducción al español es "mercado", ubicado, sin embargo, en posiciones diferentes dentro de los



Resolución N°

1039

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 99353/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

Asunción,

23 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, contra la Resolución N° 535 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 535 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, expresó agravios; y en fecha 18 de febrero de 2026, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **CONECTA MARKET** y la marca oponente **MARKET PLUS** gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial.../La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores./Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente...(--)"

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Que, bien sabemos que **LAS RAICES**, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte más esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, **DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE** el solicitante, procurando dar viso de diferenciación **UTILIZA INTEGRAMENTE EN SU DENOMINACIÓN EL IDIOMA INGLÉS, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "MARKET/MERCADO" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR.**/Entre las denominaciones "**CONECTA MARKET**" Y **ETIQUETA** - Vs "**MARKET PLUS**" Y **ETIQUETA**; **MP- MERCADO PLUS S.A.** y **ETIQUETA**; **MERCADO PLUS S.A.** Y **ETIQUETA**, son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "**DENOMINACIÓN NUEVA**" o "**NOVEDOSA**", y mucho menos "**ESPECIAL**"/Que, en relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "**Familia de Marcas**"/Como podemos observar



Cristina Patricia Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1039

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 99353/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación y similares. 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 consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas previstas en el artículo 2°, incisos e), f), g), i), de la Ley N° 1294/98, por cuanto la marca solicitada reúne las condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento jurídico.---

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 535 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", clase 9, Expediente N° 99353/2022, solicitada a nombre de **BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.)** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99358/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Siendo la etiqueta de la recurrente totalmente diferente a la del solicitante, con tipografías distintas y colores totalmente contrarios. Mientras que la etiqueta del solicitante posee colores fríos con un diseño creativo, la marca base de oposición está conformada por el nombre de la recurrente en colores cálidos y con una tipografía completamente distinta./ ... la palabra considerada como idéntica en las marcas en pugna "MARKET" se encuentran en idiomas distintos y ubicados en posiciones contrarias de las marcas. Es decir, la solicitud utiliza la palabra "MARKET" al final de la oración y la marca base de oposición al inicio. Este elemento es de vital relevancia al momento de distinguir las marcas en pugna./..es notoria la diferencia entre los servicios protegidos por la marca solicitada y las marcas base de oposición "MARKET PLUS" en clase 35. Como se mencionó arriba, la marca solicitada protege específicamente servicios publicitarios y de marketing, mientras que las marcas base de oposición protegen servicios de importación y exportación de alimentos de la clase 35. Al ser tan distintos y completamente no relacionados los rubros donde los productos o servicios de cada marca actúan, las probabilidades de confusión son nulas. (...) "-----

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

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la impresión global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultáneo, evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo, genérico, necesario o de uso común en el comercio.-----

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos descriptivos o de uso común no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por una sola persona, pues ello implicaría restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demás agentes económicos a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las características de los servicios que comercializan.-----

CONECTA MARKET Y ETIQUETA	Marca Solicitada
MARKET PLUS	Marca Oponente
MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA	Marca Oponente
MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA	Marca Oponente

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes y la solicitud de registro de la marca, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar el vocablo "MARKET" vocablo en el idioma inglés cuya traducción al español es "mercado", ubicado, sin embargo, en posiciones diferentes dentro de los respectivos signos. La marca solicitada incorpora como elemento inicial y distintivo la expresión "CONECTA", mientras que la marca oponente incorpora "PLUS" como elemento adicional. Por consiguiente, desde el aspecto visual y estructural, los signos presentan una composición diferente:



Resolución N°

1040

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99358/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, contra la Resolución N° 534 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 534 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, expresó agravios; y en fecha 18 de febrero de 2026, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **CONECTA MARKET** y la marca oponente **MARKET PLUS** gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial.../Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente...(.)"--

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Que, bien sabemos que **LAS RAICES**, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte más esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, **DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE** el solicitante, procurando dar viso de diferenciación **UTILIZA INTEGRAMENTE EN SU DENOMINACIÓN EL IDIOMA INGLÉS**, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "**MARKET/MERCADO**" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR./Entre las denominaciones "**CONECTA MARKET**" Y **ETIQUETA** - Vs "**MARKET PLUS**" Y **ETIQUETA**; **MP- MERCADO PLUS S.A.** y **ETIQUETA**; **MERCADO PLUS S.A.** Y **ETIQUETA**, son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "**DENOMINACIÓN NUEVA**" o "**NOVEDOSA**", y mucho menos "**ESPECIAL**"/Que, en relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "**Familia de Marcas**"/Como podemos observar indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión..." (...). -----



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

Resolución N° **1040**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99358/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

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

marca solicitada

marcas oponentes



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 **BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "CONECTA MARKET +" clase 41 Registro N° 642356; "CONECTA MARKET +" clase 16 Registro N° 632181; "CONECTA MARKET" clase 16 Registro N° 632180. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación y similares. 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 consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas previstas en el artículo 2°, incisos e), f), g), i), de la Ley N° 1294/98, por cuanto la marca solicitada reúne las condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento jurídico.---

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 534 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 99358/2022, solicitada a



Resolución N° **1040**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99358/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

CONECTA MARKET/MARKET PLUS, sin que la coincidencia en el término "MARKET", considerado aisladamente, resulte suficiente para generar una impresión visual de identidad o semejanza relevante. ---

Ahora bien, respecto de MERCADO PLUS S.A. y MP-MERCADO PLUS S.A., la diferenciación resulta aún más evidente, pues "MARKET" y "MERCADO", aunque conceptualmente equivalentes, presentan una configuración gráfica y denominativa distinta. Asimismo, los signos oponentes incorporan el elemento "PLUS", inexistente en la marca solicitada, mientras que esta última contiene el vocablo "CONECTA", que no se encuentra presente en ninguno de los signos invocados. -----

Por tanto, el cotejo visual de conjunto permite apreciar diferencias suficientes en la estructura, extensión, disposición y composición denominativa de los signos, de modo que la coincidencia en "MARKET" no debería valorarse aisladamente ni conducir, por sí sola, a establecer confundibilidad entre las marcas. -----

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolución recurrida respecto a la limitada fuerza distintiva del vocablo "MARKET/MERCADO", por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado en el mercado para identificar productos y servicios. Tras una búsqueda en el sistema informático de la institución, se puede verificar que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresión, tales como **H PUNTO MARKET**, clase 35, Registro N° 634113, **GENOS MARKET**, clase 35, Registro N° 619903 y **MERCADO LUZ S.A.**, clase 35, Registro N° 553346, coexistiendo pacíficamente con las marcas oponentes, circunstancia que evidencia que el vocablo "MARKET/MERCADO" no puede ser objeto de apropiación exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoración de la distintividad debe recaer sobre la configuración global de cada signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. -----

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario consagrado por la Ley N.º 1294/98. Si bien el recurrente invoca registros de las marcas **MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA** y **MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA** como así también, en la solicitud de marca **MARKET PLUS**, todas en clase 35, la marca solicitada **CONECTA MARKET Y ETIQUETA** fue requerida para distinguir exclusivamente *"...Desarrollo de campañas publicitarias; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; servicios de comunicaciones corporativas; creación y mantenimiento de material publicitario; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; compilación, producción y diseminación de anuncios publicitarios; demostración de productos; producción de material publicitario; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; marketing; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad en línea vía redes informáticas de comunicación; suministro de comentarios de usuarios con fines comerciales o publicitarios; servicios de comercio electrónico, en concreto, intermediación comercial para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes de telecomunicaciones."* de la clase 35. Aun cuando entre algunos de dichos servicios pueda existir cierta vinculación comercial, tal circunstancia no resulta suficiente para neutralizar las diferencias objetivas existentes entre los signos ni para configurar, por sí misma, el supuesto de prohibición previsto en el artículo 2 de la Ley de Marcas, debiendo apreciarse conjuntamente la naturaleza de los servicios, el grado de similitud de las marcas y la percepción del consumidor medio. -----



Resolución N°

1040

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99358/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

nombre de **BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A.**
(PROBAT S.A.) -----

Art. 3º

NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **1041**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 99359/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión..." (...). -----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Como se podrá notar, la marca solicitada protege específicamente productos informáticos, mientras que la marca base de oposición "MARKET PLUS" y "MERCADO PLUS" en clase 35 protege servicios relacionados a la importación, exportación y comercialización de productos alimenticios, lo cual denota una notoria diferencia entre las marcas en pugna ya que, ni siquiera cubren clases del mismo sector dentro del clasificador de niza vigente./Siendo la etiqueta de la recurrente totalmente diferente a la del solicitante, con tipografías distintas y colores totalmente contrarios. Mientras que la etiqueta del solicitante posee colores fríos con un diseño creativo, la marca base de oposición está conformada por el nombre de la recurrente en colores cálidos y con una tipografía completamente distinta./ ... la palabra considerada como idéntica en las marcas en pugna "MARKET" se encuentran en idiomas distintos y ubicados en posiciones contrarias de las marcas. Es decir, la solicitud utiliza la palabra "MARKET" al final de la oración y la marca base de oposición al inicio. Este elemento es de vital relevancia al momento de distinguir las marcas en pugna./... el registro de la marca "CONECTA MARKET" solicitada en clase 41, no es susceptible de causar confusión contra la marca "MERCADO PLUS" de la recurrente, registrada en clase 35. Por tanto, se excluye la configuración de actos de competencia desleal en ese sentido. (...)" -----

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

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la impresión global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultáneo, evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo, genérico, necesario o de uso común en el comercio. -----

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos descriptivos o de uso común no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por una sola persona, pues ello implicaría restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demás agentes económicos a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las características de los productos que comercializan. -----

CONECTA MARKET Y ETIQUETA	Marca Solicitada
MARKET PLUS	Marca Oponente
MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA	Marca Oponente
MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA	Marca Oponente

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes y la solicitud de registro de la marca, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar el vocablo "MARKET" vocablo en el idioma inglés cuya traducción al español es "mercado", ubicado, sin embargo, en posiciones diferentes dentro de los

Resolución N° **1041**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 99359/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, contra la Resolución N° 536 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 536 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

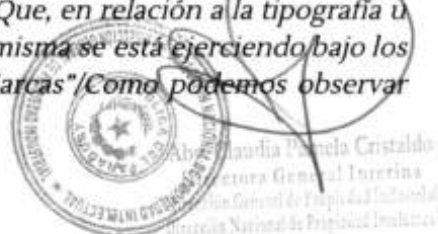
Que, en fecha 16 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.**, expresó agravios; y en fecha 18 de febrero de 2026, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONECTA MARKET y la marca oponente MARKET PLUS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial.../La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores./Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente...*)"--

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) *Que, bien sabemos que LAS RAICES, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte más esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE el solicitante, procurando dar viso de diferenciación UTILIZA INTEGRAMENTE EN SU DENOMINACIÓN EL IDIOMA INGLÉS, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "MARKET/MERCADO" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR./Entre las denominaciones "CONECTA MARKET" Y ETIQUETA - Vs "MARKET PLUS" Y ETIQUETA; MP- MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA; MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA, son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACIÓN NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL"/Que, en relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas"/Como podemos observar*



Resolución N° **1041**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 99359/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

tanto la otra ampara los servicios de educación, formación, entretenimiento, y actividades deportivas y culturales. Es decir, los signos se dirigen a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relación de sustitución ni competencia efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida. -----

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

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

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

marca solicitada

marcas oponentes



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 **BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.)** (titular solicitante), ya cuenta

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



Resolución N° **1041**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 99359/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

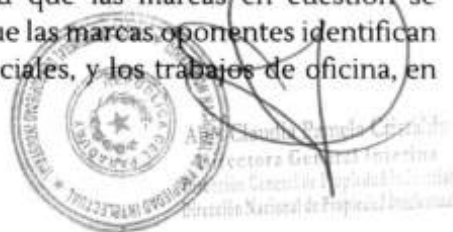
respectivos signos. La marca solicitada incorpora como elemento inicial y distintivo la expresión "CONECTA", mientras que la marca oponente incorpora "PLUS" como elemento adicional. Por consiguiente, desde el aspecto visual y estructural, los signos presentan una composición diferente: CONECTA MARKET/MARKET PLUS, sin que la coincidencia en el término "MARKET", considerado aisladamente, resulte suficiente para generar una impresión visual de identidad o semejanza relevante. ----

Ahora bien, respecto de MERCADO PLUS S.A. y MP-MERCADO PLUS S.A., la diferenciación resulta aún más evidente, pues "MARKET" y "MERCADO", aunque conceptualmente equivalentes, presentan una configuración gráfica y denominativa distinta. Asimismo, los signos oponentes incorporan el elemento "PLUS", inexistente en la marca solicitada, mientras que esta última contiene el vocablo "CONECTA", que no se encuentra presente en ninguno de los signos invocados. -----

Por tanto, el cotejo visual de conjunto permite apreciar diferencias suficientes en la estructura, extensión, disposición y composición denominativa de los signos, de modo que la coincidencia en "MARKET" no debería valorarse aisladamente ni conducir, por sí sola, a establecer confundibilidad entre las marcas. -----

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolución recurrida respecto a la limitada fuerza distintiva del vocablo "MARKET/MERCADO", por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado en el mercado para identificar productos y servicios. Tras una búsqueda en el sistema informático de la institución, se puede verificar que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresión, tales como **H PUNTO MARKET**, clase 35, Registro N° 634113, **GENOS MARKET**, clase 35, Registro N° 619903 y **MERCADO LUZ S.A.**, clase 35, Registro N° 553346, coexistiendo pacíficamente con las marcas oponentes, circunstancia que evidencia que el vocablo "MARKET/MERCADO" no puede ser objeto de apropiación exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoración de la distintividad debe recaer sobre la configuración global de cada signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. -----

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario consagrado por la Ley N.º 1294/98. Si bien el recurrente invoca registros de las marcas **MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA** y **MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA** como así también, en la solicitud de marca **MARKET PLUS**, todas en clase 35, la marca solicitada **CONECTA MARKET Y ETIQUETA** fue requerida para distinguir exclusivamente *"...Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de actividades deportivas y culturales; servicios de capacitación; organización y conducción de conferencias, congresos, seminarios y simposios relacionados con productos de la clase 34 y otras actividades culturales; organización de exhibiciones educativas, artísticas, de entretenimiento o con fines culturales; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación en línea de libros, textos y catálogos electrónicos y de periódicos en línea que no sean textos publicitarios; servicios de presentaciones y de exposiciones con fines culturales o educativos; facilitación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); publicación, préstamo, edición y publicación en línea de libros, textos, catálogos, revistas y de publicaciones periódicas en formato electrónico no descargables y que no sean textos publicitarios, todo lo anterior con el objeto de lograr validación, conocimiento y contacto de información con los clientes"* de la clase 41. Del análisis comparativo surge con claridad que las marcas en cuestión se encuentran registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que las marcas oponentes identifican servicios de publicidad, la gestión y administración de negocios comerciales, y los trabajos de oficina, en



Resolución N°

1041

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 99359/2022, SOLICITADO POR BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). -----

con las siguientes marcas registradas: "CONECTA MARKET +" clase 41 Registro N° 642356; "CONECTA MARKET +" clase 16 Registro N° 632181; "CONECTA MARKET" clase 16 Registro N° 632180. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación y similares. 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 consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas previstas en el artículo 2°, incisos e), f), g), i), de la Ley N° 1294/98, por cuanto la marca solicitada reúne las condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento jurídico.---

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 536 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 99359/2022, solicitada a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.) -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cruz
Directora General de Inscripción
Dirección General de Inscripción y Trámite
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIERRO SUCROSOMADO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S.P.A.-----

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HIERRO SUCROSOMADO" resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de los siguientes *productos* comprendidos en la clase 05 del nomenclador internacional: "...Preparaciones farmacéuticas para uso humano; nutracéuticos con fines terapéuticos; nutracéuticos para su uso como complemento dietético; suplementos probióticos; formulaciones bacterianas probióticas para uso médico; preparaciones probióticas con fines médicos para ayudar a mantener un equilibrio natural de la flora en el sistema digestivo; alimentos dietéticos; complementos alimenticios dietéticos que no sean para uso médico; alimentos dietéticos para bebés; preparaciones alimenticias dietéticas para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; sustancias dietéticas para bebés; bebidas dietéticas para uso médico; bebidas dietéticas para bebés adaptadas para uso médico; alimentos para bebés; Suplementos alimenticios; complementos alimenticios para uso médico; suplementos alimenticios y nutricionales que no sean para uso médico; complementos alimenticios para uso dietético; suplementos dietéticos para humanos que no sean para uso médico; complementos alimenticios dietéticos; suplementos dietéticos y preparaciones dietéticas; complementos alimenticios dietéticos que no sean para uso médico; preparaciones para su uso como aditivos en alimentos para el consumo humano [medicinales]; complementos minerales; suplementos minerales que no sean para uso médico; suplementos vitamínicos; tabletas de vitaminas; complementos vitamínicos que no sean para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales que no sean para uso médico, comprendidos en la clase 5 (CINCO)." -----

En ese contexto, al analizar la denominación solicitada, "HIERRO SUCROSOMADO", entendemos que la misma combina un elemento químico clásico con una denominación técnica de la biotecnología farmacéutica, resultando en un conjunto que describe de manera directa, inmediata y evidente la composición, mecanismo de entrega y función de los productos pretendidos dentro de la clase 05, particularmente de los suplementos nutricionales, preparados minerales y composiciones farmacéuticas. Tal característica constituye, en el ámbito marcario, un signo claramente descriptivo, carente por ello de la distintividad necesaria para funcionar como marca. En consecuencia, la denominación comunica de forma explícita la naturaleza y el principio activo de los productos que busca identificar, estos son, suplementos y preparaciones a base de hierro transportado en matriz sucrosomial para favorecer su absorción, ofrecidos por el propio solicitante, lo cual impide que dicho signo pueda ser objeto de apropiación exclusiva. -----

Resolución N°

1042

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIERRO SUCROSOMADO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S.P.A.-----

Asunción, 23 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PHARMANUTRA S.P.A.**, contra la Resolución N° 79 de fecha 11 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **PHARMANUTRA S.P.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 79 de fecha 11 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

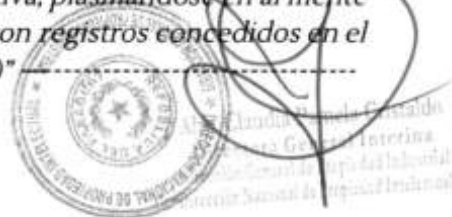
Que, en fecha 25 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de mayo de 2025, el representante convencional de **PHARMANUTRA S.P.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 6 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Debemos resaltar que la denominación pretendida por mi comitente no es una marca descriptiva o genérica, puesto que la misma se constituye por dos términos que no describen de manera alguna ningún producto específico dentro de la clase 05. Además, la denominación "HIERRO SUCROSOMADO" en su conjunto debe ser vista como un todo, totalmente distinguible de cualquier otra ya existente, puesto que es el resultado de la creatividad de mi mandante, razón por la cual bajo ningún sentido puede ser considerada como genérica o descriptiva para la clase en la cual fue presentada./ Otro punto a tener en cuenta que la marca es reconocida dentro del rubro al cual aplica, ya que los consumidores identifican su notoriedad y trayectoria plenamente adquirida dentro del mercado, en consecuencia el público consumidor bajo ningún aspecto podría verse inducido por los términos que conforman a la denominación, ya que los mismos no describen los productos que pretenden ofrecer, muy por el contrario, la marca resulta ser original y distintiva, plasmándose en al mente del público de manera fácil y sencilla./ ... "HIERRO SUCROSOMADO" cuenta con registros concedidos en el extranjero como ser en Uruguay, México, en la EUIPO, Colombia y Bolivia... (...)"-----



Resolución N°

1042

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIERRO SUCROSOMADO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S.P.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 79 de fecha 11 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HIERRO SUCROSOMADO", clase 05, Expediente N° 53868/2023, solicitada a nombre de PHARMANUTRA S.P.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIERRO SUCROSOMADO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S.P.A.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad, superioridad o aptitud de los productos o servicios. Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser descriptivos de la calidad de ciertos productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o 'HIPER LIGERO'(...). El mismo material señala: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse descriptivas y no serían registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción, exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los derechos de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos, servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "LÍNEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente (...). El subrayado es nuestro.-----

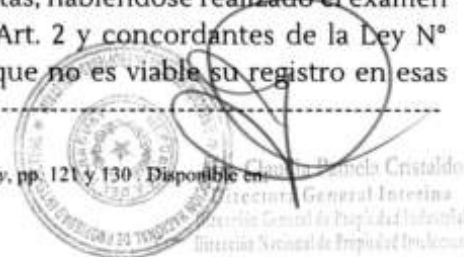
Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos.-----

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "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".² El subrayado es nuestro. -----

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 121 y 130. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.



Resolución N° **1043**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cápsulas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60321/2023, SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS. -----

productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"...Café, sucedáneos del café, bebidas a base de café"*. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cápsulas (slogan) Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional. -----

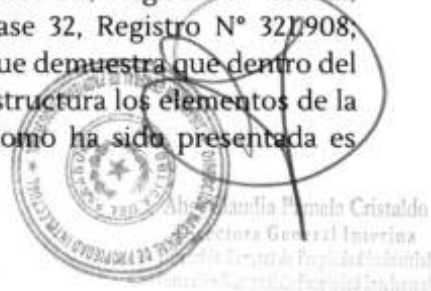
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cápsulas (slogan)" es el resultado de la conjunción de nueve palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "CAP", es un nombre de fantasía, sin uso habitual o necesario en el sector gastronómico, este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición de la palabra "EXPRESSO" si bien es un término genérico o descriptivo (relativo a una bebida a base de café), su combinación con "CAP" más "El sabor de siempre ahora en cápsulas" forma una expresión compuesta. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como descriptiva. -----

Que, desde un enfoque semántico, la expresión completa no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional. La particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. -----

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

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan **"El sabor de siempre ahora en cápsulas"**, dotado de cierta personalidad. Al respecto expresa además Otamendi: *"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, ya que el empresario cuenta 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"*. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **POWER CAP**, clase 30, Registro N° 551.111; **COCA-COLA ZERO. EL SABOR DE SIEMPRE. ZERO AZUCAR(SLOGAN)**, clase 32, Registro N° 321908; **CAPSULAS DE PODER AZUL(SLOGAN)**, clase 3, Registro N° 570301; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura los elementos de la marca solicitada, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es



Resolución N°

1043

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cápsulas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60321/2023, SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS. -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS** contra la Resolución N° 774 de fecha 5 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 774 de fecha 5 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 9 de octubre de 2025, el representante convencional de **CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "*(...) mis mandantes aclararon en la solicitud de estos autos que no reivindican los vocablos de manera individual, si la confirmación del slogan así como los colores que se observan en la etiqueta adjunta a la solicitud./... 1)La marca solicitada es un SLOGAN; 2) El informe del estudio de fondo NO menciona los registros/renovaciones que tiene las mismas características y que fueron concedidas en clase 30; 3) Mi mandante tiene varios SLOGANS ya registrados/renovados en la clase 30; 4) la etiqueta que acompaña a la solicitud menciona el slogan de una manera especial, novedosa y con reivindicación de colores./Que, por razones expuestas no cabe duda que la marca CAP EXPRESSO EL SABOR DE SIEMPRE AHORA EN CAPSULAS (SLOGAN) puede obtener su registro a nombre de mi mandante. (...)" -----*

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cápsulas (slogan) y etiqueta" fue presentada para cubrir


Dra. Claudia Pamela Castaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Departamento Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1043

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cápsulas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60321/2023, SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS. -----

registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya registradas. --

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 774 de fecha 5 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cápsulas (slogan) Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 60321/2023, solicitada a nombre de **CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Chloris M. González Canabarro
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

1044

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1475 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENTURA EXPERIENCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64302/2023, SOLICITADO POR COMFORT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. -----

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "VENTURA" y la solicitud de registro de la marca "VENTURA EXPERIENCE", se evidencia que el vocablo predominante y principal de la marca registrada "VENTURA" se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que la solicitante "VENTURA EXPERIENCE" es similar a la marca registrada "VENTURA". Además, el vocablo inglés "EXPERIENCE" traducido al español "experiencia", es una expresión de significado común en el comercio y fácilmente interpretable como una referencia a una experiencia, línea, modalidad o extensión comercial. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen la regla de que las letras o sílabas al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual y fonética. Por tanto, desde el punto de vista del consumidor, es perfectamente posible que "VENTURA EXPERIENCE" sea percibida como una extensión de la marca "VENTURA". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

VENTURA EXPERIENCE (marca solicitante), y
VENTURA (marca base de rechazo)

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

Que, si bien la marca solicitada se presenta acompañada de un logotipo con letras blancas sobre fondo negro dispuesta en dos niveles apilados; caracterizada en la parte superior por la denominación "VENTURA" en letras gruesas e inclinadas con la "V" alargada y la "A" estilizada en forma de triángulo, y en la parte inferior por la palabra "EXPERIENCE" centrada en tamaño reducido, conformando en su conjunto un diseño simple. No obstante, éste carece de suficiente fuerza distintiva, tal como se puede apreciar a continuación: -----



Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "VENTURA EXPERIENCE" pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35. -----


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

Resolución N°

1044

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1475 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENTURA EXPERIENCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64302/2023, SOLICITADO POR COMFORT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. -----

Asunción, **23 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de COMFORT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., contra la Resolución N° 1475 de fecha 18 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 se presenta la representante convencional de COMFORT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1475 de fecha 18 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 8 de enero de 2026, la representante convencional de COMFORT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de enero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2022-22108609 Denominación VENTURA Clase 35 Registro 376966 Titular Target International Trading S.A. [PY], Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, en lo que respecta a la conformación gráfica y denominativa de los signos, corresponde señalar que la solicitud presentada por mi mandante fue formulada bajo la denominación "VENTURA EXPERIENCE", constituyéndose en una denominación compuesta, la cual aporta una carga conceptual propia y diferenciadora en su conjunto. Por su parte, la marca citada como antecedente se conforma únicamente por el vocablo "VENTURA", tratándose de una denominación simple. En consecuencia, a simple vista resulta evidente que la marca solicitada por mi mandante presenta una mayor extensión, complejidad y distintividad, generando una impresión global claramente diferenciable respecto de la marca anterior. El hecho de que ambos signos compartan el término "VENTURA" no los torna idénticos ni confundibles, toda vez que dicho vocablo, por su carácter evocativo y de uso común, no puede ser objeto de monopolización por un único titular, debiendo analizarse la marca en su conjunto marcario, conforme a los principios que rigen el derecho de marcas./ Por tanto, no existe riesgo de confusión directo, indirecto ni de asociación, lo que torna injustificado el uso del Art. 6 como fundamento para denegar el registro. (...)". -----

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


Alicia Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1044

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1475 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENTURA EXPERIENCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64302/2023, SOLICITADO POR COMFORT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. -----

presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...Servicios de comercio, Importación y Exportación de lanchas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)". Por su parte, la marca base de rechazo "VENTURA" tiene registrada la siguiente cobertura: "...gestión de negocios comerciales; administración comercial, dirección de negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial con relación a mantenimiento y reparación de vehículos; servicios de agencias de importación-exportación de vehículos a motor." de los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional. -----

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

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

Que, en 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° 1475 de fecha 18 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "VENTURA EXPERIENCE", clase 35, Expediente N° 64302/2023, solicitada a nombre de COMFORT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



[Firma manuscrita]
Dra. Claudia D. María Castaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 637 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EDUCA Y ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 25496/2019, SOLICITADO POR EDUCA BORRAS, S.A.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EDUCA Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada "EDUCA Y ETIQUETA" busca la protección de productos comprendidos en la Clase 28, con la siguiente descripción: "...Juegos; juguetes; juegos de mesa; juegos de construcción; puzzles; juegos electrónicos; Juguetes educativos; Juegos educativos electrónicos para niños; aparatos de videojuegos; peluches; muñecos...". Al respecto, debe precisarse que el vocablo "EDUCA" corresponde a una conjugación del verbo educar, ya sea en presente del modo indicativo o en modo imperativo. Por esta razón, cuando se aplica a productos destinados al aprendizaje y entretenimiento de los niños, como los solicitados, dicha expresión describe de forma directa e inmediata su función, cualidad o finalidad. Asimismo, al constituir un término de uso común tanto en el lenguaje cotidiano como en el ámbito comercial para promocionar e identificar artículos orientados a la formación infantil, su utilización en relación con los productos reivindicados no permite indicar un origen empresarial específico, sino que evoca de manera directa su propósito formativo. -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. (...). El mismo documento expresa igualmente: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)" -----

Que, permitir el registro de la marca solicitada implicaría conceder un derecho de exclusiva sobre una expresión que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo "EDUCA Y ETIQUETA" carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.-----

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

Resolución N°

1045

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 637 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EDUCA Y ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 25496/2019, SOLICITADO POR EDUCA BORRAS, S.A.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: el Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de **EDUCA BORRAS, S.A.**, contra la resolución N° 637 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de **EDUCA BORRAS, S.A.** e interpone Recurso de de Apelación en contra de la resolución N° 637 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 17 de julio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de agosto de 2020, el representante convencional de **EDUCA BORRAS, S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de septiembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la resolución mencionada considera que: *"(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., El signo solicitado constituye una denominación descriptiva, ya que a través de los juegos infantiles educativos permiten a los niños el aprendizaje. constituyendo una forma de educación. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) contrariamente a lo afirmado por el Director de Marcas, el signo "EDUCA" y Etiqueta NO constituye ni el nombre genérico ni la designación habitual de los productos que busca proteger mi mandante ni sirve pen el comercio para calificar o describir alguna característica de los productos.../....En efecto, la marca debe ser considerada en forma íntegra, es decir, según se puede observar a continuación: con una tipografía y un logo bien específico con claros elementos distintivos."*-----

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

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



Resolución N°

1045

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 637 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EDUCA Y ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 25496/2019, SOLICITADO POR EDUCA BORRAS, S.A.-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) *En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...).*"² Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en trámite no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 637 de fecha 20 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "EDUCA Y ETIQUETA", Clase 28, Expediente N° 25496/2019, solicitada a nombre de EDUCA BORRAS, S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE .-----



² Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2º Ed. p. 148). Editorial La Ley.