

Resolución N° **1076**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

y el tercer elemento, ONCE, responde simplemente a la sigla del nombre de su titular, a saber, "Organización Nacional de Ciegos Españoles". Dicha denominación guarda perfecta relación de identidad con los servicios de interés social a los que se dedica mi representada...//...Por su parte, la marca oponente consiste solamente en la palabra ONCE, que hace referencia al número 11, como claramente surge de su propia etiqueta, donde aparece dicho número, escrito en letra y en número. Por tanto, NO EXISTE NINGUNA IDENTIDAD CONCEPTUAL, ni posibilidad de confusión alguna entre una y otra marca en ninguno de los planos del cotejo denominativo...//...Además, las marcas están acompañadas de ETIQUETAS absolutamente disímiles, que no pueden obviarse en cotejo. En efecto, se tratan de etiquetas marcadamente distintas, que utilizan distinta combinación de colores, tipografía de letra, disposición de elementos, y lo que es más destacable aún, la etiqueta de mi mandante incluye un elemento figurativo con la representación gráfica de una persona con bastón, haciendo alusión a las personas con discapacidad visual o ciegos, dado que la marca consiste justamente en el nombre de una grupo u organización social sin fines de lucro que busca la sensibilización y el apoyo a los ciegos, a través de distintas actividades. Por tanto, se trata claramente de una ETIQUETA original y novedosa, que otorga a la marca de mi mandante un grado aún mayor de distintividad en el cotejo sucesivo con la marca oponente, lo cual tampoco fue considerado por la resolución recurrida".(---)

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) En cuanto al argumento expuesto por el recurrente referente al análisis conceptual, de que la marca solicitada responde al nombre de un "GRUPO SOCIAL", como se identifica a través de sus dos primeros elementos o palabras, y que el tercer elemento "ONCE" responde simplemente a la sigla del nombre de su titular, a saber, "Organización Nacional de Ciegos Españoles", consideramos que es imposible que el público consumidor piense que la palabra ONCE que se encuentra contenida en la denominación pretendida es la sigla del nombre del titular...//...En este sentido, se puede leer en el considerando de la resolución recurrida por la adversa lo siguiente: "Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna GRUPO SOCIAL ONCE y etiqueta (solicitante) y ONCE (oponente), podemos notar que las denominaciones son iguales, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentar un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción)." y "Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas...--Es evidente que la marca solicitada por la adversa no tiene novedad ni originalidad, ya que la misma constituye una REPRODUCCIÓN de la marca registrada a favor de mi mandante, careciendo de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra ley: especialidad y novedad, lo que indefectiblemente llevará al público consumidor a cometer el error de confundir la marca del solicitante con la marca de mi mandante.(---)

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

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



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

Resolución N°

1076

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)**, contra la Resolución N° 951 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 el representante convencional de **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)** interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 951 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 25 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de abril de 2024, el representante convencional de **ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)** expresó agravios; dictándose en fecha 10 de agosto de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 25 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de **ONCE 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 04 de noviembre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna **GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA** (solicitante) y **ONCE** (oponente), podemos notar que las denominaciones son iguales, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción)...//...Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad **distinguir servicios que serían enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas**. Estas semejanzas podrían resultar a una confusión en una competencia directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente...(...)".-----

Que, se agravia el apelante **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)**, y entre otros argumentos expresa: "(...) En lo que respecta al análisis conceptual, la denominación **GRUPO SOCIAL ONCE** responde precisamente al nombre de un "grupo social", como se identifica a través de sus dos primeros elementos o palabras, ya que es una marca que representa la unión de una organización social, con una fundación y otras empresas españolas que trabajan en pos de la personas con discapacidad visual,


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

Resolución N° **1076**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

estable, comparten una identidad común y persiguen objetivos o intereses similares. En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.-----

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada **GRUPO SOCIAL ONCE** cuenta con una etiqueta distintiva compuesta por un diseño integrado; figura humana estilizada que representa a una persona caminando con un bastón blanco, el elemento característico de movilidad de las personas con discapacidad visual, símbolo característico de la institución, a la derecha del símbolo se encuentra el nombre de la organización. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la marca oponente "**ONCE**", se encuentra escrita en letras mayúsculas de color naranja, dispuestas en una estructura vertical de dos filas ("ON" arriba y "CE" abajo), utiliza fuentes redondeadas, gruesas y de estilo geométrico.-----

En consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica, estructura, tipografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. -----

Marca Solicitada



Marca Oponente



Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)**, posee numerosos registros en Paraguay como lo son: -----

GRUPO SOCIAL ONCE – Clase 45 – Registro N° 558838 – 09/03/2023.

JUEGOS ONCE – Clase 41 – Registro N° 562540 – 26/04/2023.

JUEGOS ONCE – Clase 28 – Registro N° 556511 – 27/12/2022.

JUEGOS ONCE – Clase 16 – Registro N° 553632 – 03/11/2022.

ONCE – Clase 45 – Registro N° 566640 – 10/07/2023.



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

Resolución N°

1076

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA" (Clase 35) frente a la marca oponente "ONCE Y ETIQUETA" (Clase 35) se advierte que la coincidencia entre ellas se limita exclusivamente al elemento "ONCE", único componente común presente en sus respectivas estructuras denominativas. Sin embargo, en la marca solicitada dicho vocablo aparece acompañado por los vocablos "GRUPO SOCIAL", elementos que le otorgan una configuración denominativa propia y suficientemente diferenciada respecto de la marca oponente. En efecto, desde el punto de vista ortográfico, la marca solicitada presenta una extensión, estructura y composición claramente distintas, al incorporar vocablos adicionales que alteran sustancialmente la percepción global del signo. A su vez, desde el aspecto fonético, las denominaciones enfrentadas producen impresiones sonoras diferenciadas, tanto por su distinta longitud como por la secuencia, combinación y acentuación de los vocablos que las integran, lo que determina una sonoridad y cadencia propias en cada caso.-----

GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA (marca solicitada), y

ONCE Y ETIQUETA (marca oponente)

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

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En ese sentido, desde la perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca solicitada alude a un GRUPO SOCIAL que se refiere a un conjunto de dos o más personas que interactúan de manera

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

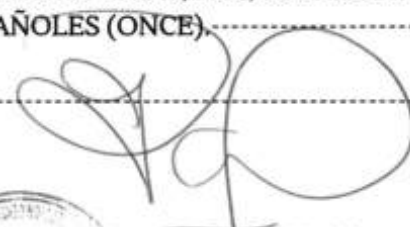


Resolución N° **1076**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 951 de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 24849/2021, solicitada a nombre de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N°

1076

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

ONCE – Clase 42 – Registro N° 566639 – 10/07/2023.
ONCE – Clase 41 – Registro N° 567081 – 21/07/2023.
ONCE – Clase 33 – Registro N° 566638 – 10/07/2023.
ONCE – Clase 32 – Registro N° 566637 – 10/07/2023.
ONCE – Clase 31 – Registro N° 566636 – 10/07/2023.
ONCE – Clase 28 – Registro N° 566857 – 15/07/2023.
ONCE – Clase 25 – Registro N° 566856 – 15/07/2023.
ONCE – Clase 18 – Registro N° 566855 – 15/07/2023.
ONCE – Clase 9 – Registro N° 566635 – 10/07/2023.
ONCE – Clase 3 – Registro N° 553633 – 03/11/2022.

Que, los registros aportados, evidencian que la **Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)** no posee un único registro aislado, sino una auténtica **familia de marcas** construida alrededor del signo "**ONCE**". Es muy importante mencionar con relación a las coberturas de las marcas en pugna, que la marca solicitada ha sido presentada para amparar servicios de la clase 35 tales como: "*Servicios de organización de sorteos con fines publicitarios; organización de sorteos con fines promocionales; servicios de ventas al por mayor y menor en comercios y a través de redes informáticas de décimos de lotería, boletos de apuestas y de billetes (tickets). Promoción de los productos y servicios de terceros mediante acuerdos con los patrocinadores. Servicios publicitarios para promover la sensibilización del público en materia de bienestar social. Servicios publicitarios para promover la sensibilización pública en materia de asuntos sociales. Organización de suscripciones a publicaciones en línea para terceros*". Por otro lado la marca oponente se encuentra registrada en la clase 35 para cubrir servicios tales como: "*Servicios de publicidad. Servicios de comunicado de prensa. Servicios de consultoría en organización y dirección de negocios. Servicios de relaciones públicas. Se reivindica la combinación de colores de acuerdo a lo descripto*".-----

Que, por tanto, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable la coexistencia pacífica entre la marca **GRUPO SOCIAL ONCE** solicitada, y la marca de la oponente "**ONCE**", coexisten de hecho tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusión insuperable. Tal situación constituye un indicio relevante de convivencia pacífica entre signos que comparten el elemento en cuestión.-----

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

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



Resolución N° 1077

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Analytico Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 73314/2023, SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOUT.-----

Marca Solicitada se destaca en el mercado mediante un llamativo logo, el cual esta compuesto por una armoniosa combinación de colores y una pequeña representación estadística que añade un elemento innovador al mercado en el cual se desenvuelve .../... la Marca Solicitada consiste en un término compuesto y distintivo acompañado de un logo, por lo cual consideramos que sí es sujeto de registro y protección legal(...)"-----

Que, corresponde a esta Dirección 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 o posee el carácter de descriptiva cuando proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "Analytico Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 42 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Actualización de software; Almacenamiento electrónico de datos; Alojamiento de servidores; Alojamiento de sitios web; Alquiler de computadoras; Alquiler de contadores para el registro del consumo energético; Alquiler de instalaciones de centros de datos; Alquiler de ordenadores; Alquiler de servidores web; Alquiler de software; Análisis de sistemas informáticos; Consultoría sobre seguridad informática; Consultoría sobre seguridad de datos; Consultoría sobre seguridad en Internet; Consultoría sobre software; Consultoría sobre tecnología informática; Consultoría tecnológica; Consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones; Conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; Creación y diseño de índices de información basados en sitios web para terceros [servicios de tecnología de la información]; Creación y mantenimiento de sitios web para terceros; Desarrollo de plataformas informáticas; Desarrollo de software en el marco de la edición de software; Desarrollo de videojuegos y juegos informáticos; Digitalización de documentos [escaneado]; Diseño de sistemas informáticos; Diseño de software; Instalación de software; Monitorización a distancia del funcionamiento de sistemas informáticos; Programación informática; Servicios de cifrado de datos; Servicios de consultoría tecnológica para la transformación digital; Servicios de custodia externa de datos; Servicios de ingeniería de software para el procesamiento de datos; Servicios de programación informática para el procesamiento de datos; Software como servicio [SaaS]; Suministro de información, consultoría y asesoramiento científicos sobre emisiones netas cero; Suministro de información relativa a la tecnología informática y la programación por sitios web; Suministro de sistemas informáticos virtuales para la informática en la nube".

Que, respecto a los siguientes puntos alegados por el recurrente: "(...)la denominación ANALYTICO es un vocablo de fantasía(...)" y "(...)Su estructura fonética es memorable y original: la presencia de la "y" intercalada dota al signo de una sonoridad especial(...)", esta dependencia administrativa estima pertinente realizar dos salvedades: que la denominación solicitada es proveniente del latín, en ese sentido no es estrictamente un vocablo de fantasía, y que la "y" intermedia no otorga una sonoridad especial ya que "Analytico" se pronuncia "Analítico", ya que la "y" cuando está colocada entre dos consonantes o como nexo entre palabras tiene valor vocálico y suena exactamente como la vocal "i". -----

Que, la palabra "Analytico" alude de forma directa al análisis de datos, análisis informático o analítica de sistemas. Al contrastar la denominación solicitada para los servicios específicos del listado como: "Análisis de sistemas informáticos", "Servicios de ingeniería de software para el procesamiento de datos" o

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

Resolución N° 1077

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Analytico Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 73314/2023, SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOUT.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación subsidio interpuesto por la representante convencional de **Tiago Zavala Napout** contra la Resolución N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de **Tiago Zavala Napout** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 1596 de fecha 29 de mayo de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024. -----

Que, en fecha 29 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de junio de 2026, la representante convencional de **Tiago Zavala Napout** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024 considera que: *"Que la solicitud de registro de la marca Analytico ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. 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 servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, la Resolución N° 1596 de fecha 29 de mayo de 2026 considera que: *"(...)Que, en la industria tecnológica, la analítica (análisis de datos o data analytics) es una función esencial y el propósito principal de muchas plataformas informáticas, base de datos y software como servicio (SaaS). Por lo tanto, la palabra indica directamente al consumidor que el software o el servicio tecnológico ofrecido posee capacidades analíticas(...)".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La distintividad de un signo se mida por su capacidad de identificar el origen empresarial de productos o servicios y diferenciarlos de los de terceros. La marca ANALYTICO posee esta capacidad por las siguientes razones: 1. Su ortografía es única e inventada: la combinación de las sílabas A-N-A-L-Y-T-I-C-O, con la inclusión de la letra "y" genera un conjunto fonológico y gráfico sin equivalente en el idioma español ni en el inglés. 2. Su estructura fonética es memorable y original: la presencia de la "y" intercalada dota al signo de una sonoridad especial... La*

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

Resolución N°

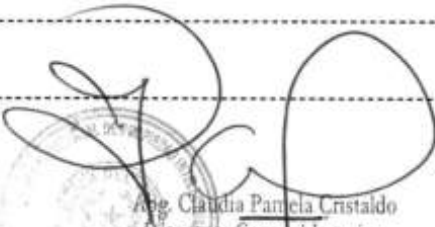
1077

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Analytico Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 73314/2023, SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOUT.-----

conjunto, 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 las Resoluciones N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024 y 1596 de fecha 29 de mayo de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Analytico Y ETIQUETA", clase 42, Acta No. 73314/2023, solicitada a nombre de Tiago Zavala Napout -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° 1077

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Analytico Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 73314/2023, SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOUT.-----

"Programación informática para el procesamiento de datos", tenemos que el término informa directamente sobre una propiedad o función central del servicio. -----

No obstante, al realizar la apreciación de conjunto del signo, es importante tener en cuenta lo señalado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay: "(...)3.4.2 *Apreciación del carácter distintivo de una combinación de elementos* Tratándose de un signo mixto conformado por uno o más elementos verbales descriptivos o carentes de carácter distintivo, la presencia de elementos figurativos distintivos puede otorgarle suficiente carácter distintivo para que el signo en su conjunto pueda ser registrado como marca. La Oficina analizará si la estilización o los elementos gráficos del signo son lo suficientemente distintivos como para que este pueda funcionar como marca en el comercio respecto de los productos o servicios designados(...)". -----

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: "Es el conjunto el signo registrable, y no los elementos genéricos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad su titular. Éstos son de libre empleo por cualquiera (216)". -----

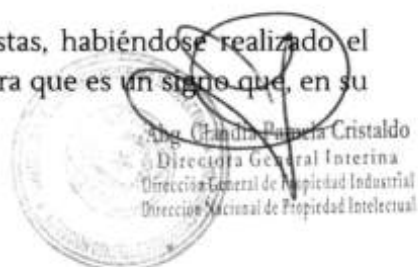
A este respecto, la marca solicitada posee un logotipo o distintivo en el que se visualiza un diagrama de líneas en el margen izquierdo, a lado se visualiza la denominación "Analytico" en letras imprenta, todo en combinación de azul, celeste y gris, aportando este elemento distintividad a la solicitud de registro: ---
marca solicitada



Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "Analytico Y ETIQUETA" representa una creación distintiva. Esta combinación estratégica emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria y posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. -----

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio o producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que en su conjunto puede funcionar como signo distintivo, atendiendo a que la misma ha sido presentada como un **signo mixto** compuesta por la denominación "Analytico" y el logotipo  Analytico. En ese sentido, la marca solicitada al estar conformada por elementos figurativos con un término descriptivo es clasificada como una marca débil. -----

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, en su



Resolución N° 1078

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN COSMOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63150/2023, SOLICITADO POR FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi).-----

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 "SAN COSMOS Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca denominativa base de rechazo "COSMOS" Clase 16.-----

Que, asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación solicitada se conforma de la unión de dos vocablos SAN y COSMOS y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa COSMOS:-----

SAN COSMOS Y ETIQUETA (solicitada), y

COSMOS (marca base de rechazo)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud, la marca solicitada posee una etiqueta que le otorga especialidad y novedad al registro solicitado;-----

Marca solicitada

Marca Registrada

San Cosmos

Denominativa

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

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

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

Resolución N°

1078

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN COSMOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63150/2023, SOLICITADO POR FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi).-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi)**, contra la Resolución N° 403 de fecha 05 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi)**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 403 de fecha 05 de marzo 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 06 de junio de 2025, el representante convencional de **FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi)**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1970829, Denominación COSMOS Clase 16 Registro 493531 Titular Alamo 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 un hecho relevante para el presente caso es que la marca SAN COSMOS ya está registrada a nombre de mi mandante. En efecto mi mandante es titular de la marca SAN COSMOS y del slogan Un planetario MuCi, conforme el siguiente detalle: San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 35, Registro 590944, vencimiento 25/09/2034; San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 41, Registro 590943, vencimiento 25/09/2034. De ello se colige entonces que esta marca ya coexiste con la marca invocada en la resolución de rechazo. Por lo tanto, por este simple hecho la denegación del registro de la marca solicitada en estos autos resulta totalmente infundada(...)"*.-----

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

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



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

Resolución N° _____

078

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN COSMOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63150/2023, SOLICITADO POR FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi).-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual **FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi)** ya cuenta con el registro de las marcas **San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 35, Registro 590944, vencimiento 25/09/2034; San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 41, Registro 590943, vencimiento 25/09/2034.** Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, en clases relacionadas,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. En extremo queda demostrada la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado. -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la resolución N° 403 de fecha 05 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SAN COSMOS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° **63150/2023**, solicitada a nombre de **FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi)**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

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

Resolución N° 1079

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA MEDIA.-----

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 "IN INFONEGO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", se advierte que la marca registrada se encuentra totalmente contenida en la estructura de la marca solicitada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica ortográfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"INFONEGOCIOS Y ETIQUETA" (marca solicitante), y

"IN INFONEGO Y ETIQUETA" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones 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.-----

Dejando de lado el análisis fonético-gramatical, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, el elemento central de la marca base de rechazo, IN INFONEGO, hace completamente referencia y alusión a la palabra y concepto de NEGOCIOS, lo que subraya la similitud entre ambas denominaciones al transmitir el mismo concepto.-----

Que, Cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes". -----

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 cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la **clase 38** con la cobertura de los siguientes servicios: "Transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; servicios de difusión inalámbrica; transmisión de archivos digitales / transmisión de archivos informáticos; suministro de acceso a bases de datos; suministro de foros de discusión [chats] en Internet; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de conexión telemática a una red informática mundial; transmisión por satélite; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador / transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; comunicaciones por terminales de ordenador / comunicaciones por terminales de computadora", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la **misma clase**: "Telecomunicaciones, servicios de transmisión de noticias por internet a través de páginas web y digitales en general; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; servicios de difusión inalámbrica; transmisión de archivos digitales / transmisión de archivos informáticos; suministro de acceso a bases de datos; suministro de foros de discusión [chats] en Internet; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de conexión telemática a



Resolución N°

1079

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA MEDIA.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGUARA MEDIA S.A. contra la Resolución N° 2315 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de AGUARA MEDIA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2315 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la dirección de marcas. -----

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

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de AGUARA MEDIA S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de noviembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-2411461 Denominación IN INFONEGO Clase 38 Registro 605.301 Titular ANIBAL DAVID PORTILLO EISENHUT (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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)... Las etiquetas que acompañan a las marcas en cuestión son manifiestamente diferentes. En este punto, es evidente la diferencia que resalta en el cotejo de las etiquetas que acompañan a las marcas en cuestión. Si exponemos visualmente las etiquetas de las marcas IN FONEGO y INFONEGOCIOS se puede constatar que ellas son totalmente distintas en su conjunto y sus partes integrantes.//...La denominación INFONEGOCIOS ya se encuentra registrada y coexiste con la marca de la oponente La misma marca INFONEGOCIOS ya se encuentra registrada en la siguiente clase, a saber: INFONEGOCIOS clase 41 N° 430171 fecha 29/06/2016. INFONEGOCIOS clase 41 N° 614031 fecha 25/08/2025. La marca INFONEGOCIOS, aunque se encuentre registrada en otra clase, ya es una propiedad de la firma que represento, y por consiguiente, ya tiene un derecho adquirido sobre esta denominación. No consta en la solicitud de registro de la marca IN INFONEGO que en el correspondiente examen de fondo existieran antecedentes que obstaculicen su registro, razón por la cual la Autoridad Administrativa concedió sin ninguna objeción el registro de la marca.(....)".-----

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



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

Resolución N° **1079**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA MEDIA.-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que la firma solicitante posee un derecho adquirido en cuanto al registro de la marca INFONEGOCIOS Y ETIQUETA, en la clase 41, Registro N° 614.031; al respecto es importante mencionar 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 comparten la misma clase del nomenclador internacional. -----

Que, en conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "IN INFONEGO Y ETIQUETA Y TELECOM", en la misma clase 38, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

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 Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º 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° 2315 de fecha 21 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N° 33049/2024, solicitada a nombre de AGUARA MEDIA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Claudia Parnela Cristallo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **1079**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA MEDIA.

una red informática mundial; transmisión por satélite; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; comunicaciones por terminales de ordenador y computadora; difusión de programas de radio y televisión; emisiones televisivas y radiofónicas". Del contraste se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y para los mismos servicios, lo que aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito, lleguen a la conclusión de que los servicios ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial. En consecuencia, se genera un alto riesgo de confusión entre el público consumidor, lo cual podría afectar negativamente la percepción y el comportamiento comercial.

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta que viene acompañada de una etiqueta, que tampoco evita su exclusión de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, como se puede observar a continuación:

Marca solicitada.

infONEGOCIOS

Marca base de rechazo.

N
InfoNego

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) Si los elementos figurativos en dos signos mixtos tuviesen conceptos que son idénticos (iguales) o similares (análogos), los signos en su conjunto deben considerarse conceptualmente similares en cierto grado, a pesar de las diferencias en los demás elementos del conjunto. El grado de similitud dependerá de varios factores, entre otros si los conceptos de los elementos figurativos son idénticos o similares, si los elementos denominativos reiteran o refuerzan el concepto de los elementos figurativos o son conceptos distintos, si los elementos denominativos aparecen en ambos signos o solo en uno, el carácter distintivo del concepto que es común en los signos, y si el elemento figurativo es más o menos dominante en el conjunto(...)".

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 278. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

Resolución N° **1080**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM.

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GEROPHARM" y la marca base de rechazo "GIROFARMA", se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita posee una marcada diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar.

GEROPHARM
GIROFARMA

(solicitada), y
(marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **EUROFARMA**, clase 5, Registro N° 464934 a nombre de Eurofarma Laboratorios S.A.; **ALARPHAMA**, clase 5, Registro N° 525547 a nombre de Armando Ramón Centurión Salinas; **GP PHARM**, clase 5, Registro N° 442008 a nombre de Gp-Pharm, S.A.; entre otras. En extremo queda demostrada la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.

Que, siendo así, los vocablos **PHARM / FARMA** son irrelevantes para el cotejo marcario, deben ser desechados en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "*Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario*". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

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



Resolución N° **1080**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM.

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM** contra la Resolución N° 1186 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de **SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1186 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de **SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de noviembre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1929333 Denominación GIROFARMA clase 05 Registro 500038 Titular Cadena Farmacenter Sociedad Anónima 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ..Como puede observar la Sra. Directora, los prefijos de ambas denominaciones son distintos. La marca solicitada se construye sobre el prefijo GERO, mientras que el antecedente invocado inicia con GIRO, lo que introduce desde el inicio una diferencia perceptible. Al tratarse del primer elemento que recibe el consumidor, esta variación inicial genera una impresión inmediata que distingue de manera natural a ambos signos.///. Debe señalarse asimismo que dentro de la clase 5, es habitual la coexistencia de marcas que incluyen los términos PHARM, y FARMA, o variantes similares, dada su relación directa con productos farmacéuticos o sanitarios.///. En ese sentido, corresponde señalar que la denominación GEROPHARM cuenta con derechos adquiridos a nivel internacional, dado que su titular posee registros válidos y vigentes en múltiples jurisdicciones, lo que demuestra la distintividad y notoriedad del signo dentro del rubro farmacéutico.(...).

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



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

Resolución N° **1080**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM.-----

servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1186 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GEROPHARM", clase 05, Expediente N° 42336/2024, solicitada a nombre de SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

Resolución N° **1080**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM.-----

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, 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 están clasificados en la misma clase NCL 41(...)".-----

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

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o

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°

1081

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMIGRON", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52440/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

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, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada "SOMIGRON" frente a la marca previamente registrada "SUMIGRAN", se advierte que ambos signos presentan diferencias gráficas y fonéticas derivadas principalmente de sus terminaciones y de la diferente composición vocálica de sus sílabas inicial y final; si bien ambas denominaciones comparten determinadas consonantes y el segmento central "MI", tales coincidencias no deben ser consideradas aisladamente, sino mediante una apreciación de conjunto de los signos; SOMIGRON presenta la estructura SO-MI-GRON, mientras que SUMIGRAN se configura como SU-MI-GRAN, produciéndose diferencias perceptibles tanto en su aspecto visual como en su pronunciación.-----

Que, en consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

SOMIGRON (solicitada), y

SUMIGRAN (marca base de rechazo)

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

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 la marca registrada SUMIGRAN a nombre de Pharma International S.a, se encuentra limitada para productos de la clase 5 tales como: "Exclusivamente producto de acción antimigrañosa", y que la marca ya coexiste en el mercado con el Registro de SANMIGRAN, clase 5, a nombre de Vicente Scavone & Cia. S.a.e.-----

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



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

Resolución N° **1081**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMIGRON", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52440/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** contra la Resolución N° 2126 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2126 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

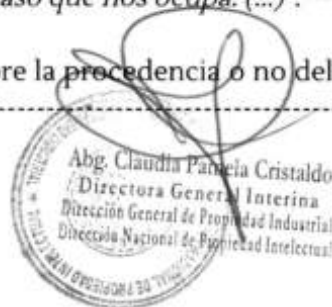
Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2110814 Denominación SUMIGRAN Clase 5 Registro 546125 Titular Pharma International S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado*".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) *Que, la resolución recurrida resulta arbitraria e injusta, considerando que el rechazo ha sido dictado por el antecedente SUMIGRAN, Reg. N°546125, clase 05, titular: PHARMA INTERNATIONAL S.A., sin considerar las diferencias existentes entre ambas. En primer lugar, que la marca antecedente protege: Exclusivamente producto de acción antimigrañosa; el a-quo ha dejado de considerar en esta limitación que impide que la solicitud de mi mandante cause confusión en el público consumidor. A este hecho también debemos agregar que los medicamentos producidos por uno y otro titular serán prescritos por profesionales médicos, por lo que el potencial riesgo de confusión se aminora aún más.///Que, si bien ambas denominaciones comparten algunas letras en común, no existe identidad entre las mismas y se diferencian en los planos: gráfico y fonético. Así también, el Ad quem debe considerar el hecho de que el titular del antecedente no presentó oposición contra la solicitud de mi mandante por no considerar que afecte los derechos que posee sobre su marca SUMIGRAN. A esto debemos sumar el hecho de que cuando se trata de productos de la clase 05, existe mayor flexibilidad en los criterios de análisis de las denominaciones ya que es bastante común encontrar medicamentos que comparten ciertos elementos, como es el caso que nos ocupa. (...)*".-----

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



Resolución N° **1081**

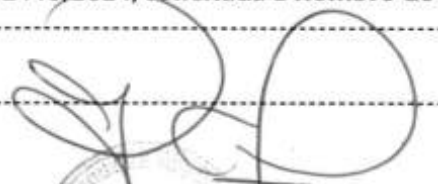
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMIGRON", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52440/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

Que, si en el mercado se ha demostrado capacidad de distinguir SUMIGRAN de SANMIGRAN, con mayor razón debe analizarse individualmente si SOMIGRON genera realmente una confusión, sin convertir la existencia de una semejanza parcial en una prohibición automática; que esta circunstancia resulta particularmente relevante, pues demuestra que el mercado ya ha admitido la presencia simultánea de signos que comparten determinados componentes fonéticos y conceptuales, sin que ello haya impedido su diferenciación por parte de los consumidores ni haya generado, según los antecedentes considerados, una situación que torne imposible su coexistencia. Por consiguiente, la existencia de la marca "SUMIGRAN" coexistiendo con "SANMIGRAN" constituye un antecedente objetivo que debe ser ponderado al momento de determinar si la denominación solicitada "SOMIGRON" resulta susceptible de producir un riesgo real de confusión o asociación.-----

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 revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2126 de fecha 06 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SOMIGRON", clase 05, Expediente N° 52440/2024, solicitada a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° 1082

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N° 2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024, SOLICITADO POR CALTECH S.A.-----

marca SANDAU esté destinada a diferenciarse fonéticamente y no a confundirse con la marca de la oponente LANDAU".-----

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

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

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, ortográfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual.-----

Que, en ese sentido, en los aspectos ortográfico y fonético, entre la marca base de rechazo "LANDAU" y la solicitud de registro de la marca "SANDAU", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuación:-----

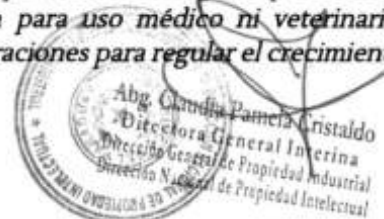
SANDAU (solicitada)

LANDAU (marca base de rechazo)

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

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que las expresiones SANDAU y LANDAU presentan una marcada semejanza y que la sustitución de las letras "L" por "S" en la marca solicitada, constituyen variaciones ortográficas de escasa entidad que no modifican sustancialmente la impresión del signo. Antes bien, ambos vocablos conservan la misma estructura silábica, idéntica cadencia, circunstancias que incrementan significativamente el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. -----

Que, desechando el análisis gráfico, 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 cobertura de la marca LANDAU, base de rechazo, se encuentra registrada en la clase 1 con la cobertura de "Todos" los productos de la clase; y en la clase 5 con la cobertura de "PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5. EXCLUSIVAMENTE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS", mientras que la marca SANDAU en trámite de registro, pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la clase 1: "abonos para el suelo / fertilizantes; adyuvantes que no sean para uso médico ni veterinario; algas [fertilizantes]; fertilizantes nitrogenados; fosfatos [fertilizantes]; preparaciones fertilizantes; preparaciones biológicas que no sean para uso médico ni veterinario; preparaciones bacteriológicas que no sean para uso médico ni veterinario; preparaciones bacteriológicas que no sean para uso médico ni veterinario; preparaciones para regular el crecimiento



Resolución N° **1082**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N° 2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024, SOLICITADO POR CALTECH S.A.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración interpuesto por el representante convencional de **CALTECH S.A.**, contra la Resolución N° 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas; y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de mayo de 2026, se presenta el representante convencional de **CALTECH S.A.**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra la Resolución N° 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 2030 de fecha 29 de junio de 2026, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de julio de 2026, el representante convencional de **CALTECH S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 23 de julio de 2026, quedando notificada la recurrente en fecha 31 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LANDAU", registrada con el número 509476, Clase 5, a favor de AGRI TOP (PY)/"LANDAU", registrada con el número 509477, Clase 1, a favor de AGRI TOP (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Si enfrentamos visualmente a las marcas SANDAU – LANDAU se puede constatar que las sílabas iniciales de las marcas en pugna SAN y LAN asumen un rol decisivo para diferenciarlas al primer golpe de vista. No puede ser de otra manera porque las diferencias en la ortografía de las indicadas sílabas es tan evidente que indudablemente hacen que el conjunto visual de ambas denominaciones se distingan con mayor fuerza por la diferencia que por la semejanza. Por lo tanto, no hace falta una profunda concentración visual para constatar que el conjunto visual y ortográfico de las marcas enfrentadas está muy lejos de asociarse y confundirse entre sí.//..Por otra parte, la característica resaltante en la ortografía de las marcas enfrentadas consistentes en las sílabas SAN y LAN imprime como lógica consecuencia no solo la diferencia gráfica y ortográfica sino también fonética. Si pronunciamos SANDAU – LANDAU queda claro que la pronunciación de las marcas enfrentadas es totalmente diferente, constituyendo las primeras sílabas SAN – LAN fonemas decisivos que hacen que la


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

Resolución N° **1082**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N° 2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024, SOLICITADO POR CALTECH S.A.-----

De igual manera, la inexistencia de oposición de terceros no obliga a la Administración a conceder el registro, puesto que el examen de registrabilidad constituye una facultad y un deber legal de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la cual debe velar de oficio por la preservación del interés público y por evitar la incorporación al registro de signos susceptibles de generar confusión en el mercado.-----

Que, atendiendo a la identidad y relación de las clases, a la casi identidad ortográfica de las denominaciones; 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 Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º 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 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR las resoluciones N° 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025 y N° 2030 de fecha 29 de junio de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SANDAU", clase 01, expediente N° 99332/2024, solicitada a nombre de CALTECH S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° 1082

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N° 2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024, SOLICITADO POR CALTECH S.A.-----

de las plantas; preparaciones de microorganismos que no sean para uso médico ni veterinario; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; yeso para ser utilizado como fertilizante ", existe una identidad y relación plena en cuanto a la clase y la cobertura de los productos de la marca solicitante y las marca base de rechazo. -----

Conforme al principio de especialidad, la identidad de la clase no resulta por sí sola determinante; sin embargo, cuando además existe afinidad objetiva entre los productos comprendidos en la cobertura, el riesgo de confusión adquiere mayor intensidad. Por tanto, la identidad de productos entre las marcas en pugna podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, 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."* Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."* De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.-----

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

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

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



Resolución N° 1083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TV TERRA VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "TERRAVERDE" y la solicitud de registro de la marca "TV TERRA VERDE", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuación:-----

TERRAVERDE	(solicitada)
TV TERRA VERDE	(marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones 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.-----

La marca solicitada TV TERRA VERDE es una marca figurativa en cambio es de suma importancia destacar que la marca registrada TERRAVERDE es una marca mixta; en cuya etiqueta se evidencia la extrema similitud fonética y ortográfica, con la marca solicitada, como se puede cotejar a continuación:-----

Marca solicitada

Marca oponente

Denominativa



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 cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 37 con la cobertura de servicios de: *"Construcción de viviendas, edificios, casas, obras civiles; nombre de edificios y condominios"*, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 36: *"administración de negocios financieros; servicios inmobiliarios; alquiler de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; corretaje de bienes inmuebles"*, existe una relación directa en cuanto a la cobertura de los servicios de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6° de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

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

Resolución N° 1083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TV TERRA VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por derecho propio y bajo patrocinio de abogado de PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ contra la Resolución N° 842 de fecha 31 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de abril de 2026 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 842 de fecha 31 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de junio de 2026, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ expresa agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de junio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2020-2048908 "TERRAVERDE", clase 37 Registro 520794 Titular Pedro Daniel Jara Aceval [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en las clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ...Consideramos sin embargo que los argumentos expuestos no son suficiente para que prospere dicho rechazo, desde el momento que las marcas se encuentran en clases distintas, por lo que, no existe el menor riesgo de asociación o de confusión exigida por la ley para que ningún rechazo proceda.//..En el sentido indicado precedentemente, la marca como antecedente se encuentra inscripta en la clase 37, y la solicitada por mi persona en la clase 36, que contundente nuestra legislación marcaria dice: "El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases de requiere una solicitud independiente para cada una de ellas(...)".-----

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

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

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

Resolución N° **1083**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TV TERRA VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TV TERRA VERDE", clase 36, Expediente N° 96300/2024, solicitada a nombre de PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° _____

1083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TV TERRA VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--

situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, 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."* Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."* De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.-----

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 Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º 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° 842 de fecha 31 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

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

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



Resolución N° 1084

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 3077 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAVA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD.-----

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 "BLACK LAVA BLACK TOBACCO" y la solicitud de registro de la marca "LAVA", se evidencia que la solicitante reproduce la misma palabra que posee la marca registrada en su denominación, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"LAVA" (marca solicitante), y

"BLACK LAVA BLACK TOBACCO" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones 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, 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 cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 34 que protege los siguientes productos: **"EXCLUSIVAMENTE TABACOS.- (SE REIVINDICA LA ETIQUETA TAL CUAL ESTÁ PRESENTADA OBSERVACIÓN: NO SE REIVINDICAN LAS PALABRAS POR SEPARADO SINO LA DENOMINACIÓN EN SU CONJUNTO. NO SE REIVINDICA LA PALABRA BLACK Y TABACCO)"**, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de clase 34, la cual comprende: **"Vaporizadores para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; vaporizadores orales para fumadores; tabaco, crudo o elaborado; productos de tabaco, incluidos cigarros, cigarrillos, cigarritos, tabaco para liar cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco para rapé, cigarrillos con o sin filtro; sustitutos del tabaco (que no sean para uso médico); cigarrillos que contienen sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); artículos para fumadores, incluidos papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarrillos y sus estuches (que no sean de metales preciosos) y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, puntas para cigarrillos, encendedores; cerillas; palitos de tabaco, productos de tabaco para calentar, dispositivos electrónicos y sus piezas para calentar cigarrillos o tabaco; aromas (excepto aceites esenciales) para tabaco; aromas (distintos de los aceites esenciales) para su uso en cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas para uso en cigarrillos electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; Cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustitutos de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles que contienen nicotina; dispositivos de vaporización oral para fumadores, productos de tabaco y sustitutos del tabaco; artículos para fumadores de cigarrillos electrónicos; extintores para cigarrillos y cigarros calentados, así como para tabaco en rama calentado; pitilleras electrónicas recargables; Máquinas de bolsillo para liar cigarrillos"**. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que si bien la marca solicitada se encuentra en la misma clase de la marca base de rechazo, la marca solicitada pretende proteger productos de la **industria tabacalera** y a la **industria de dispositivos electrónicos y de consumo**, lo que podría generar confusión al momento de seleccionar el servicio o al prestador del mismo, dado que pues se dirigen a un mismo tipo de público consumidor.-----

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

Resolución N° **1084**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 3077 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAVA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **UNIQUE SHIELD SDN BHD** contra la Resolución N° 3077 de fecha 21 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **UNIQUE SHIELD SDN BHD** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 3077 de fecha 21 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025, el representante convencional de **UNIQUE SHIELD SDN BHD** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1782615 Denominación **BLACK LAVA BLACK TOBACCO** Clase 34 Registro 478284 Titular Importaciones Star Midia S.A. (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En primer lugar, en lo que respecta a la conformación gráfica de las denominaciones, la solicitud presentada por mi mandante fue formulada bajo la denominación de "LAVA"; constituyéndose así a una 'denominación simple', por su parte, la marca antecedente se conforma de la siguiente forma: 'BLACK LAVA BLACK TOBACCO', viniendo a ser esta una 'denominación compuesta', la misma está conformada por la palabra **BLACK** junto con los términos **LAVA BLACK TOBACCO**, siendo mucho más extensa y contando con una raíz completamente diferente a la marca solicitada por mi mandante y el hecho de coincidir en el término **LAVA** no las hace idénticas o confundibles, ya que dicho término no puede ser monopolizado por un único titular, siendo de uso común...//.. **BLACK LAVA BLACK TOBACCO** presenta una composición mucho más extensa y diferente, por lo que no puede considerarse que exista confundibilidad entre ambas denominaciones. Asimismo, debe tenerse presente que la marca solicitada "LAVA" representa en su conjunto una denominación suficientemente distintiva. Que, en lo que respecta al plano visual y como se ha hecho diferenciado entre las marcas en cuestión, ya que la marca base del rechazo, "**BLACK LAVA BLACK TOBACCO**", cuenta con una imagen propia y diversa con la cual el público consumidor podrá reconocerla fácilmente, considerándose que la marca **LAVA** posee una conformación propia.(...)".-----

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

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

Resolución N° **1084**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 3077 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAVA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD.-----

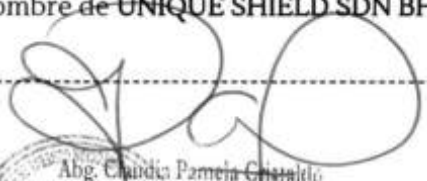
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expresa: *"(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*¹ -----

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

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° 3077 de fecha 21 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "LAVA", clase 34, Expediente N° 54037/2024, solicitada a nombre de **UNIQUE SHIELD SDN BHD**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

¹ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° **1085**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3345 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LATAM ORGANICS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 79351/2024, SOLICITADO POR TRISTÁN JOSEPH PEACOCK.-----

hace; razón por la cual la solicitud pretendida en nuestro comitente, Tristán Joseph Peacock, no puede ser la excepción al derecho que le asiste, constituyéndose así en un signo que reúne los requisitos de originalidad y distintividad que la ley requiere. (...)".-----

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

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

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 orden de ideas, la solicitud de registro de marca "LATAM ORGANICS" fue presentada para cubrir todos los productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que cubre principalmente los productos cosméticos, preparaciones de tocador no medicinales, productos de perfumería, artículos de limpieza, blanqueo y aseo. A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LATAM ORGANICS" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador internacional.-----

Que, la denominación solicitada LATAM ORGANICS está compuesta por dos vocablos, LATAM y ORGANICS, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado pero que en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los 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 encuentran registradas, las marcas: LATAM, clase 05, Registro N° 446316, a nombre de Laboratorios Temis Lostalo S.A.; LATAM, clase 35 Registro N° 465148, a nombre de Latam Airlines Group S.A.; HORGANIC, clase 1 Registro N° 531256, a nombre de Javier Martín.-----



Resolución N°

1085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3345 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LATAM ORGANICS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 79351/2024, SOLICITADO POR TRISTÁN JOSEPH PEACOCK.-----

Asunción,

24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional TRISTÁN JOSEPH PEACOCK contra la Resolución N° 3345 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional TRISTÁN JOSEPH PEACOCK e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 3345 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 24 de febrero de 2026, el representante convencional de TRISTÁN JOSEPH PEACOCK expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) 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 LATAM ORGANICS en inglés, el cual traducido al español significa 'Orgánicos Latam' y a todas luces se vislumbra que dicho término no describe de manera alguna los productos que se pretenden amparar en la clase 03 y por ende no resulta ser genérico para la clase. En consecuencia, se podría decir que la denominación pretendida no es descriptiva y ni siquiera evocativa en ningún sentido en relación a los productos de la clase 03 y como es sabido, las marcas evocativas son legalmente aceptadas, bajo el único riesgo que asume su titular de que la fuerza marcaria es más débil que otras dentro del mercado. Cabe destacar que las palabras "LATAM ORGANICS" no pueden ser consideradas como descriptivas o indicativas para el comercio, ya que el público consumidor de nuestro país no tiene porque asociarlo con un determinado artículo de clase alguna...//..Que, no debemos pasar por alto que esta Administración ha concedido registros cuyas denominaciones contienen íntegramente dichos términos, sin considerarlas como genéricas o descriptivas, en diversas clases; por lo tanto, mi principal no puede ser la excepción a la regla aplicada, debiendo de prosperar su marca como registro conforme a derecho ...//.. De esta manera, haciendo una lectura rápida de los argumentos esgrimidos precedentemente y atendiendo el criterio que legalmente debe ser adoptado en estos casos, la solicitud de registro de la marca "LATAM ORGANICS" debe ser considerada apta, original y distintiva para obtener su certificado de registro, puesto que la Administración no puede ni debe realizar distinciones o promover desigualdades donde la ley no las

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

Resolución N° **1085**

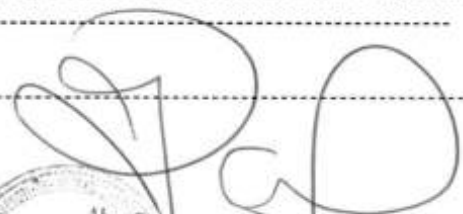
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3345 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LATAM ORGANICS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 79351/2024, SOLICITADO POR TRISTÁN JOSEPH PEACOCK.-----

Ramirez Benitez y Ramón Mallen Carrizosa; 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° 3345 de fecha 30 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LATAM ORGANICS", clase 03, Expediente N° 79351/2024, solicitada a nombre de **TRISTÁN JOSEPH PEACOCK**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

1086

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1406 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIQUID X", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 111110/2018, SOLICITADO POR FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED.-----

considerase que el signo pretendido a registro es una derivación de la otra, por tal motivo, el agregado de LIQUID no le otorga a la marca solicitada suficiente capacidad distintiva.(...)-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Como se puede observar, al confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las diferencias graficas y ortográficas entre ellas. La existencia de un elemento común no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como se afirma en la citada resolución, y por lo tanto, no es óbice para la concesión del registro de la marca LIQUID X a nombre de mi mandante. Además de las diferencias gráficas y ortográficas expuestas precedentemente, las diferencias fonéticas también son apreciables al pronunciar una denominación a continuación de la otra (LIQUID X/X). (...)".-----

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

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que las marcas confrontadas presentan coincidencia en el elemento "X", presente tanto en la marca solicitada "LIQUID X" como en la marca base de rechazo "X". No obstante, dicha coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que la marca solicitada incorpora el vocablo "LIQUID", elemento que le otorga una estructura y extensión diferentes respecto de la marca base de rechazo. En consecuencia, consideradas en su conjunto, las denominaciones producen una impresión visual diferenciada, disminuyendo la posibilidad de que el consumidor medio pueda confundirlas o asociarlas con un origen empresarial común. La diferencia visual señalada puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

LIQUID X	(marca solicitada) y;
X	(marca base de rechazo)

Que, asimismo, desde el punto de vista fonético, se advierte que la incorporación del vocablo "LIQUID" en la marca solicitada introduce una estructura silábica y una secuencia sonora considerablemente más extensa respecto de la marca base de rechazo "X". En efecto, mientras la marca solicitada presenta una pronunciación compuesta por la sucesión de sus elementos "LIQUID" y "X", la marca base de rechazo se limita a la emisión de un único elemento sonoro, "X". Esta diferencia en la extensión, cadencia y ritmo de pronunciación determina una sonoridad claramente diferenciada entre ambos signos. Por tanto, aun cuando comparten el elemento "X", la incorporación del vocablo "LIQUID"

Resolución N°

1086

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1406 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIQUID X", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 111110/2018, SOLICITADO POR FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED**, contra las Resoluciones N° 477 de fecha 20 de Febrero de 2020 y N° 1406 de fecha 30 de Agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Mayo de 2020 se presenta el representante convencional de **FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 477 de fecha 20 de Febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 1406 de fecha 30 de Agosto de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 477 de fecha 20 de Febrero de 2020. -----

Que, en fecha 03 de Enero de 2021 se presenta el representante convencional de **FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 477 de fecha 20 de Febrero de 2020 y N° 1406 de fecha 30 de Agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

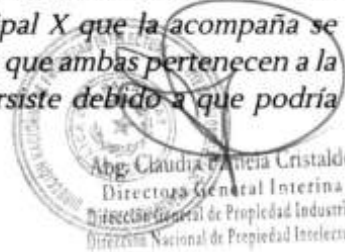
Que, en fecha 12 de Junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de Marzo de 2022, el representante convencional de **FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Marzo de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 477 considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "LIQUID X" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia, en dicha clase de la marca "X", registrada con el número 446932 en fecha 6 de Octubre de 2017 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"*-----

Que, la Resolución N° 1406 considera que: *"(...)Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizados los argumentos del recurrente si bien la marca solicitada se encuentra compuesta por la palabra LIQUID, el elemento principal X que la acompaña se replica de manera íntegra en la marca base del rechazo, X, y teniendo en cuenta que ambas pertenecen a la misma clase, la posibilidad de asociación o confusión para el consumidor persiste debido a que podría*


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

Resolución N°

1086

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1406 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIQUID X", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 111110/2018, SOLICITADO POR FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED.-----

modifica sustancialmente la percepción fonética de la marca solicitada, generando una impresión sonora de conjunto diversa y disminuyendo la posibilidad de que el consumidor medio pueda confundir o asociar ambos signos con un mismo origen empresarial. -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 477 de fecha 20 de Febrero de 2020 y N° 1406 de fecha 30 de Agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LIQUID X", clase 34, Expediente N° 111110/2018, solicitada a nombre de FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 314 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FOSFOMICIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101101/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A..-----

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

FOSFOMICIN (marca solicitada) y,

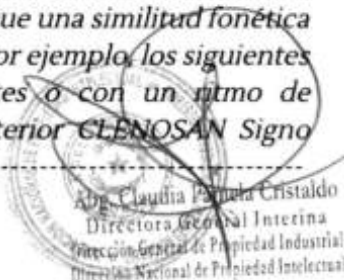
FOSFOTRICIM (marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "FOSFOMICIN" frente a la marca oponente "FOSFOTRICIM", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial "TRI", presentan diferencias relevantes en su composición y terminación. En efecto, la marca solicitada culmina en "MICIN", mientras que la oponente lo hace en "TRICIM", circunstancia que determina una configuración gráfica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la forma en que ambas denominaciones son percibidas y pronunciadas.-----

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* Conforme a este criterio, la protección se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados aisladamente. En el presente caso, el elemento "FOSFO", por constituir un término de uso común y frecuente en el lenguaje técnico y farmacéutico, no puede ser objeto de apropiación exclusiva, por lo que su presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por sí misma, la confundibilidad de los signos.-----

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la comparación aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi señala: *"...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).¹* Bajo esta perspectiva, las diferencias existentes entre "FOSFOMICIN" y "FOSFOTRICIM", particularmente en sus terminaciones "MICIN" y "TRICIM", permiten distinguir suficientemente ambas denominaciones en los planos ortográfico y fonético.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] 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(...)"*.-----



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

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

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° **1087**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 314 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FOSFOMICIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101101/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A..-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A (CORPEXIM S.A.)** contra la Resolución N° 314 de fecha 17 de Mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Junio de 2022 se presenta el representante convencional de **CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A (CORPEXIM S.A.)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 314 de fecha 17 de Mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 25 de Julio de 2022, el representante convencional de **CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A (CORPEXIM S.A.)** expresó agravios; en fecha 07 de Septiembre de 2022 el representante convencional de **QUIMFA S.A.** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 27 de Septiembre de 2022.-----

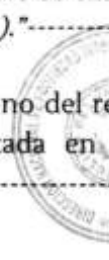
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, las denominaciones enfrentadas hacen alusión al compuesto químico que la componen, FOSFO, siendo el mencionado compuesto de uso común, ya existen varias denominaciones registradas con dicha partícula coexistiendo en el mercado y sin ocasionar ninguna confusión entre las mismas. Que, el análisis se debe realizar de forma conjunta y no de manera separada, siendo las marcas enfrentadas totalmente disimiles en los planos gráficos, fonéticos y ortográficos, FOSFO-MICIN y FOSFO-DOM, FOSFO- TRICIM.(...)"-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)Como podrá verificar la Sra. Directora, la marca solicitada contiene 10 letras y la marca oponente 11 letras, de las cuales 9 letras son IGUALES, compartiendo al iniciar la partícula "FOSFO", continuando en el mismo orden comparten la partícula "ICI", y a pesar de que la contraparte cambió de lugar la letra "M", no logra en absoluto la distintividad necesaria. Además, debemos resaltar que ambas marcas terminan en consonantes que presentan similitud fonética, en este caso la "M" y "N" por lo que debe preponderar los elementos semejantes antes que los diferenciadores. (...)."-----

Que, contesta la expresión de agravios **QUIMFA S.A.** y, entre otros argumentos, expresa: "En conclusión, si la marca oponente coexiste con otras marcas que poseen la misma palabra e incluso en su totalidad a la palabra FOSFO, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representada. Asimismo, el oponente no puede monopolizar un término de uso común al impedir el uso del mismo en este sentido invoco el Artículo 16.- Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.(...)."-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **FOSFOMICIN** (solicitada en clase 05) y la marca **FOSFOTRICIM** (registrada en clase 05).-----


Abe. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General de Propiedad Industrial
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1087**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 314 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FOSFOMICIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101101/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A.,-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "FOSFOMICIN", (solicitada) "FOSFOTRICIM" (oponente), comparten la sílaba "FOSFO", existen otras marcas registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: FOSFOMENTAL, clase 05, Registro N° 629686 a nombre de CIENTIFICA RAGUSA S.A.; FOSFO-BELL, clase 05, Registro N° 631653 a nombre de GUAYAKI S.A.; FOSFONEURIN, clase 05, Registro N° 617248 a nombre de BILAC S.A.; FOSFOSAN, clase 05, Registro N° 617676 a nombre de VIRBAC S.A.; FOSFOSOL, clase 05, Registro N° 539713 a nombre de Index S.a.c.i.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario"*. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

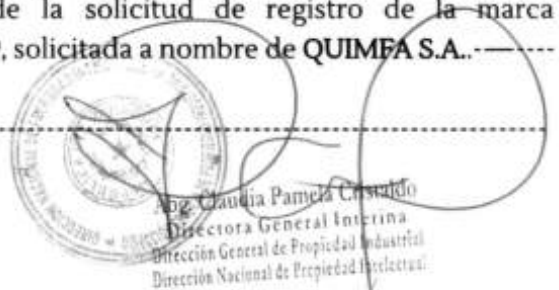
Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de 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 "FOSFOMICIN", 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, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 314 de fecha 17 de Mayo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FOSFOMICIN", clase 05, Acta N° 101101/2019, solicitada a nombre de QUIMFA S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **1088**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 920 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA DEL YBYTYRUZU", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09344/2022, SOLICITADA POR AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA.-----

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

Que, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 41, específicamente: *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales."*-----

Que, la denominación "**RESERVA DEL YBYTYRUZU**" se encuentra compuesta por tres palabras que, consideradas en su conjunto, hacen referencia a un espacio natural destinado a la conservación y recreación en el departamento de Guairá. Destaca principalmente la expresión "**RESERVA**", que alude a un territorio sujeto a protección legal, con el objeto de preservar sus recursos naturales, flora y fauna. Por su parte, la expresión "**DEL YBYTYRUZU**" cumple una función complementaria, al identificar la ubicación geográfica del espacio referido.-----

Que, de la denominación solicitada "**RESERVA DEL YBYTYRUZU**", corresponde señalar que la misma hace referencia a la reserva ubicada en el departamento de Guairá, esta reserva protege uno de los paisajes más impresionantes del Paraguay: la cordillera del Ybytyruzú. Con una superficie de más de 24.000 hectáreas, es un refugio de bosques, cerros y saltos de agua que alberga una rica biodiversidad y especies emblemáticas de la región ¹.-----

Que, en tal sentido, la denominación "**RESERVA DEL YBYTYRUZU**" no aporta suficiente fuerza distintiva al signo solicitado, toda vez que identifica un espacio natural determinado, cuya naturaleza y características guardan estrecha relación con los servicios de educación, formación, entretenimiento y actividades deportivas y culturales comprendidos en la clase 41. En efecto, la denominación evoca de manera directa el lugar geográfico y el entorno natural al que se encuentran vinculadas diversas actividades de carácter educativo, cultural, recreativo y deportivo, susceptibles de desarrollarse en dicho espacio o relacionadas con su conocimiento, conservación y aprovechamiento. Por tanto, los elementos que conforman el signo no resultan suficientes para conferir un carácter distintivo autónomo, al limitarse a identificar o evocar un lugar concreto y las actividades que naturalmente pueden asociarse con este. En consecuencia, considerada la denominación en su conjunto y en relación con los servicios solicitados, no se advierte en ella un componente suficientemente original que permita al público consumidor identificar un determinado origen empresarial y diferenciar tales servicios de los ofrecidos por otros prestadores del mismo sector. -----

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

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

¹ <https://visitparaguay.travel/places/reserva-del-ybytyruzú>

Resolución N° **1088**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 920 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA DEL YBYTYRUZU", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09344/2022, SOLICITADA POR AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA** contra la Resolución N° 920 de fecha 08 de Junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de Agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 920 de fecha 08 de Junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 07 de Diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de Febrero de 2024, el representante convencional de **AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA** expresó agravios; y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 12 de Febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **RESERVA DEL YBYTYRUZU** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas. La denominación se considera sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. La Cordillera del Ybytyruzú está constituida por una serie de serranías situadas en los departamentos de Guairá y Caazapá.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...).-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Es muy importante señalar que la denominación que se pretende registrar protege la reserva de recursos manejados Ybyturuzu, no precisamente reserva del Ybyturuzu. La reserva de recursos manejados Ybyturuzu conserva una muestra representativa de la ecorregión bosque atlántico alto Paraná y su acervo cultural, manteniendo los paisajes típicos de la cordillera del Ybyturuzu en base al manejo sustentable de sus recursos naturales con la decisiva participación de los actores locales y nacionales. Por lo tanto, no existe posibilidad de confusión en ese sentido.(...)".-----

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

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


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

Resolución N°

1088

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 920 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA DEL YBYTYRUZU", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09344/2022, SOLICITADA POR AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA.-----

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."*². Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 920 de fecha 08 de Junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca **"RESERVA DEL YBYTYRUZU"**, clase 41, Acta N° 09344/2022, solicitada a nombre de AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18457/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S. -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, y manifiesta: *"(...)Nada más alejado de la verdad, ya que el término DEMENTOR no es una palabra reconocida en ningún idioma moderno y se asocia exclusivamente en la mente de los consumidores con la franquicia "Harry Potter". Dada la amplia popularidad del contenido relacionado con el entretenimiento entre el público consumidor, una práctica común para los propietarios de contenido de entretenimiento, programación, películas y personajes es explotar comercialmente la popularidad de sus símbolos, nombres, personajes y elementos bien conocidos en conexión con una amplia gama de mercancías y servicios; de hecho, el público ha llegado a esperar tal explotación. Como creador de contenido de entretenimiento, Warner Bros. explota sus conocidas propiedades de diversas formas, como el nombre y la imagen del Dementor. Estos usos adicionales comprenden una amplia gama de productos de consumo autorizados, que incluyen ropa, juguetes e incluso productos alimenticios. Como consecuencia, es claro que ambas denominaciones dejan una impresión sumamente confundible en el público consumidor, ya que ellas son IDENTICAS desde los planos gráfico, ortográfico y fonético. (...)"* ---

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, siendo la impresión de conjunto que ellas producen el criterio que debe primar al momento de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe o no posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**DEMENTOR**" y la oponente "**DEMENTOR**".-----

Que, efectuado el cotejo desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que ambas denominaciones presentan **identidad absoluta**, al reproducir íntegramente el mismo elemento denominativo "**DEMENTOR**", coincidiendo tanto en su composición gráfica como en su pronunciación y sonoridad. En consecuencia, no se advierten diferencias de carácter ortográfico o fonético que permitan establecer una diferenciación suficiente entre los signos confrontados.-----

DEMENTOR (solicitada), y

DEMENTOR (oponente)

Que, del análisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada "**DEMENTOR**" resulta **idéntica en su aspecto denominativo** a la oponente "**DEMENTOR**", al reproducir íntegramente su estructura y composición. Cabe señalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a una **marca denominativa, sin elementos gráficos o de diseño que aporten distintividad adicional**, por lo que no se advierten elementos que permitan diferenciarla de la oponente ni neutralizar la identidad existente entre ambos signos.-----

Que, en relación con lo expuesto, corresponde considerar asimismo el reconocimiento que posee la denominación "**DEMENTOR**", por cuanto se encuentra vinculada con la saga de siete novelas de "**Harry Potter**", escrita por la autora británica **J. K. Rowling**. En dicha obra, el "**DEMENTOR**" una de las criaturas más aterradoras del mundo mágico, eran seres espectrales que se alimentaban de la felicidad humana y generaban una profunda desesperación en cualquier persona cercana. En el peor de los casos, un beso de Dementor podía consumir el alma de un humano, dejándolo en estado vegetativo.¹ -----

¹ <https://www.harrypotter.com/es/fact-file/creatures/dementor>

Resolución N° **1089**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18457/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S. -----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **NEW AGRO S.S.** contra la Resolución N° 1432 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2025, se presenta la representante convencional de **NEW AGRO S.S.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1432 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de Mayo de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. -----

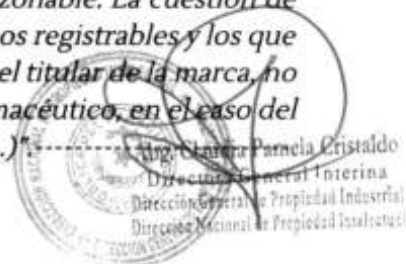
Que, en fecha 16 de Julio de 2025, el representante convencional de **NEW AGRO S.S.** expresó agravios. -----

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2025, se presenta la representante convencional de **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Septiembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas **DEMENTOR** (solicitada) y **DEMENTOR** (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).(...)." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Señora Directora, la distintividad el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra **DEMENTOR**, no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada, dado las diferencias de clases que existen entre ambas denominaciones además, se sostiene que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión, por tanto, se concluye sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto de electrónica o un producto farmacéutico, en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. (...)".-----


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

Resolución N° **1089**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18457/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S. -----

Que, habiendo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294/98 de Marcas; en consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1432 de 19 de Diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR", Clase 01, Acta N° 18457/2023, solicitada a nombre de NEW AGRO S.S. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **1089**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18457/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S.

Que, en ese sentido, la denominación "DEMENTOR" presenta un vínculo directo y reconocible con una obra literaria ampliamente difundida y protegida por el derecho de autor. Al respecto, debe tenerse presente que la protección conferida por el derecho de autor posee carácter internacional, conforme a los instrumentos internacionales aplicables, y que el nacimiento de dicha protección no se encuentra supeditado al cumplimiento de formalidades registrales.

Que, en virtud de los artículos 2, inciso h), y 6 de la Ley N° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, las obras originales del ámbito literario o artístico gozan de protección jurídica de manera automática desde el momento de su creación, criterio que se encuentra igualmente reconocido en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, las cuales contemplan expresamente la protección de los personajes de ficción. Sobre el particular, el vocablo "DEMENTOR" no constituye una expresión de uso común o genérico, sino que identifica a un personaje ficticio concebido por la escritora J. K. Rowling para la serie literaria y el universo fantástico de *Harry Potter*, por lo que su denominación y los elementos que lo caracterizan se encuentran comprendidos dentro del ámbito de protección del derecho de autor, bajo la titularidad originaria de su autora.

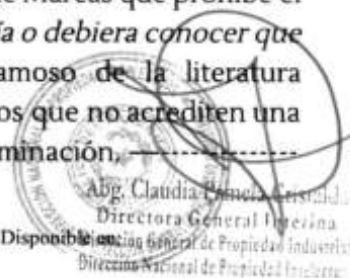
Que, con respecto a ello, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" estipulan: *"Una acción de oposición o anulación del registro de una marca procedería con independencia del tipo de productos o servicios en los que se use la marca, ya que el derecho de autor permite excluir a terceros de cualquier explotación o uso comercial de la obra(...)".* En concordancia con lo expuesto, las referidas Directrices contemplan igualmente: *"Del mismo modo, por ejemplo, el nombre "HARRY POTTER" es el elemento principal de los títulos de una serie de obras literarias y el nombre del personaje principal dentro de ellas. El titular del derecho de autor sobre las obras podría objetar el registro de una marca que contuviera ese elemento del título o nombre sin la debida autorización. Además, dado que esa obra puede considerarse notoriamente conocida, el ámbito de su explotación comercial puede ser amplio y extenderse a diversos tipos de productos y servicios(...)".*²

Que, en concordancia con la doctrina marcaria imperante: *"Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe. (...)".*

Que, siendo así, resulta evidente el grado de protección que merecen los derechos emanados del derecho de autor, como parte integrante de la propiedad intelectual, al punto de que la propia legislación marcaria niega aptitud registral a aquellos signos que puedan infringir tales derechos. En ese sentido, el artículo 2, inciso h), de la Ley N° 1294/98 dispone expresamente: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."*.

También corresponde señalar lo dispuesto en Artículo 2°, inciso i) de la Ley de Marcas que prohíbe el registro de signos a favor de quien *"no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero"*. Al ser el "DEMENTOR" un personaje famoso de la literatura contemporánea, esta Dirección General considera que no corresponde que terceros que no acrediten una autorización formal por parte del autor de la obra pretendan apoderarse de la denominación, ...

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 343 y 347. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° 1090

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18460/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S. -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, y manifiesta: *"(...)Nada más alejado de la verdad, ya que el término DEMENTOR no es una palabra reconocida en ningún idioma moderno y se asocia exclusivamente en la mente de los consumidores con la franquicia "Harry Potter". Dada la amplia popularidad del contenido relacionado con el entretenimiento entre el público consumidor, una práctica común para los propietarios de contenido de entretenimiento, programación, películas y personajes es explotar comercialmente la popularidad de sus símbolos, nombres, personajes y elementos bien conocidos en conexión con una amplia gama de mercancías y servicios; de hecho, el público ha llegado a esperar tal explotación. Como creador de contenido de entretenimiento, Warner Bros. explota sus conocidas propiedades de diversas formas, como el nombre y la imagen del Dementor. Estos usos adicionales comprenden una amplia gama de productos de consumo autorizados, que incluyen ropa, juguetes e incluso productos alimenticios. Como consecuencia, es claro que ambas denominaciones dejan una impresión sumamente confundible en el público consumidor, ya que ellas son IDENTICAS desde los planos gráfico, ortográfico y fonético. (...) "*---

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, siendo la impresión de conjunto que ellas producen el criterio que debe primar al momento de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe o no posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"DEMENTOR"** y la oponente **"DEMENTOR"**.-----

Que, efectuado el cotejo desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que ambas denominaciones presentan **identidad absoluta**, al reproducir íntegramente el mismo elemento denominativo **"DEMENTOR"**, coincidiendo tanto en su composición gráfica como en su pronunciación y sonoridad. En consecuencia, no se advierten diferencias de carácter ortográfico o fonético que permitan establecer una diferenciación suficiente entre los signos confrontados.-----

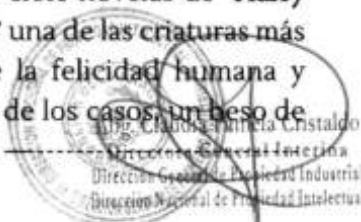
DEMENTOR (solicitada), y

DEMENTOR (oponente)

Que, del análisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada **"DEMENTOR"** resulta **idéntica en su aspecto denominativo** a la oponente **"DEMENTOR"**, al reproducir íntegramente su estructura y composición. Cabe señalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a una **marca denominativa, sin elementos gráficos o de diseño que aporten distintividad adicional**, por lo que no se advierten elementos que permitan diferenciarla de la oponente ni neutralizar la identidad existente entre ambos signos.-----

Que, en relación con lo expuesto, corresponde considerar asimismo el reconocimiento que posee la denominación **"DEMENTOR"**, por cuanto se encuentra vinculada con la saga de siete novelas de **"Harry Potter"**, escrita por la autora británica **J. K. Rowling**. En dicha obra, el **"DEMENTOR"** una de las criaturas más aterradoras del mundo mágico, eran seres espectrales que se alimentaban de la felicidad humana y generaban una profunda desesperación en cualquier persona cercana. En el peor de los casos, un beso de Dementor podía consumir el alma de un humano, dejándolo en estado vegetativo.¹ -----

¹ <https://www.harrypotter.com/es/fact-file/creatures/dementor>



Resolución N°

1090

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18460/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S. -----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **NEW AGRO S.S.** contra la Resolución N° 1433 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2025, se presenta la representante convencional de **NEW AGRO S.S.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1433 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de Mayo de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de Julio de 2025, el representante convencional de **NEW AGRO S.S.** expresó agravios. -----

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2025, se presenta la representante convencional de **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Septiembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas **DEMENTOR** (solicitada) y **DEMENTOR** (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).(...)." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Señora Directora, la distintividad el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra **DEMENTOR**, no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada, dado las diferencias de clases que existen entre ambas denominaciones además, se sostiene que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión, por tanto, se concluye sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto de electrónica o un producto farmacéutico, en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. (...)". -----

Resolución N° **1090**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18460/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S. -----

Que, habiendo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294/98 de Marcas; en consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1433 de 19 de Diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**DEMENTOR**", Clase 05, Acta N° 18460/2023, solicitada a nombre de **NEW AGRO S.S.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18460/2023, SOLICITADO POR NEW AGRO S.S. -----

Que, en ese sentido, la denominación "DEMENTOR" presenta un vínculo directo y reconocible con una obra literaria ampliamente difundida y protegida por el derecho de autor. Al respecto, debe tenerse presente que la protección conferida por el derecho de autor posee carácter internacional, conforme a los instrumentos internacionales aplicables, y que el nacimiento de dicha protección no se encuentra supeditado al cumplimiento de formalidades registrales. -----

Que, en virtud de los artículos 2, inciso h), y 6 de la Ley N° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, las obras originales del ámbito literario o artístico gozan de protección jurídica de manera automática desde el momento de su creación, criterio que se encuentra igualmente reconocido en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, las cuales contemplan expresamente la protección de los personajes de ficción. Sobre el particular, el vocablo "DEMENTOR" no constituye una expresión de uso común o genérico, sino que identifica a un personaje ficticio concebido por la escritora J. K. Rowling para la serie literaria y el universo fantástico de *Harry Potter*, por lo que su denominación y los elementos que lo caracterizan se encuentran comprendidos dentro del ámbito de protección del derecho de autor, bajo la titularidad originaria de su autora. -----

Que, con respecto a ello, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" estipulan: *"Una acción de oposición o anulación del registro de una marca procedería con independencia del tipo de productos o servicios en los que se use la marca, ya que el derecho de autor permite excluir a terceros de cualquier explotación o uso comercial de la obra(...)".* En concordancia con lo expuesto, las referidas Directrices contemplan igualmente: *"Del mismo modo, por ejemplo, el nombre "HARRY POTTER" es el elemento principal de los títulos de una serie de obras literarias y el nombre del personaje principal dentro de ellas. El titular del derecho de autor sobre las obras podría objetar el registro de una marca que contuviera ese elemento del título o nombre sin la debida autorización. Además, dado que esa obra puede considerarse notoriamente conocida, el ámbito de su explotación comercial puede ser amplio y extenderse a diversos tipos de productos y servicios(...)".*² -----

Que, en concordancia con la doctrina marcaria imperante: *"Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe. (...)".* -----

Que, siendo así, resulta evidente el grado de protección que merecen los derechos emanados del derecho de autor, como parte integrante de la propiedad intelectual, al punto de que la propia legislación marcaria niega aptitud registral a aquellos signos que puedan infringir tales derechos. En ese sentido, el artículo 2, inciso h), de la Ley N° 1294/98 dispone expresamente: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."*. -----

También corresponde señalar lo dispuesto en Artículo 2°, inciso i) de la Ley de Marcas que prohíbe el registro de signos a favor de quien *"no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero"*. Al ser el "DEMENTOR" un personaje famoso de la literatura contemporánea, esta Dirección General considera que no corresponde que terceros que no acrediten una autorización formal por parte del autor de la obra pretendan apoderarse de la denominación. -----

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 343 y 347. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **1091**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3283 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "É BÁCTER Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 72090/2024, A NOMBRE DE ANDRÉ LUIS ANDRADE MENDES .--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "É BÁCTER 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. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "É BÁCTER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Adyuvantes, preparaciones bacterianas, bacteriológicas, biológicas y de microorganismos, todos destinados para la agricultura; bioestimulantes y preparaciones para regular el crecimiento de las plantas y enmendar suelos; abonos orgánicos; abonos para el suelo; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; digestato orgánico [fertilizante]; fosfatos [fertilizantes]; superfosfatos [fertilizantes]". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de la marca "É BÁCTER Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, corresponde preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos solicitados. Al respecto, se observa que la conjunción de sus elementos configura un signo distintivo que trasciende el significado individual de sus componentes, dando lugar a una expresión de fantasía con aptitud suficiente para identificar un origen empresarial determinado. En consecuencia, la marca proyecta una denominación novedosa y original, dotada de la distintividad requerida para su registro.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación de palabras en relación con los productos o servicios, el signo crea una impresión suficientemente alejada de la que resulta de la simple adición de los significados de los elementos, esa combinación se considerará distintiva .../... una combinación de palabras que fuese suficientemente inusual o fantasiosa como para crear una impresión lo alejada del significado descriptivo de las palabras de base podría ser distintiva y funcionar como marca. (...)".-----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, en la cual se presenta la denominación "E BÁCTER", escrita en letra imprenta. Se observa que la letra É está diseñada en color amarillo, está ubicada dentro de un círculo de color verde oscuro y se distingue una pequeña hoja de color verde que representa la tilde. Por otro lado, la palabra BÁCTER está diseñada en color verde oscuro. Todo esto, sobre un fondo de color blanco.-----

marca solicitada





Resolución N° **1091**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3283 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "É BÁCTER Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 72090/2024, A NOMBRE DE ANDRÉ LUIS ANDRADE MENDES. --

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANDRÉ LUIS ANDRADE MENDES**, en contra de la N° 3283 de fecha 28 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de Febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **ANDRÉ LUIS ANDRADE MENDES** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3283 de fecha 28 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 18 de Marzo de 2026, el representante convencional de **ANDRÉ LUIS ANDRADE MENDES**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026.-----

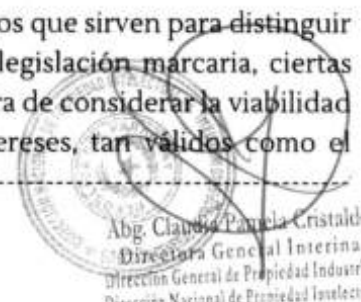
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **É BÁCTER** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. 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: "(...)Asimismo, corresponde señalar que la marca solicitada es "**É BÁCTER**", no simplemente "**BACTER**" y el análisis no puede realizarse aislando uno de sus elementos. La marca debe ser analizada en su conjunto, tal como será percibida por el consumidor. La presencia de la letra "**É**" al inicio de la denominación, así como el acento en "**BACTER**", forman parte de la configuración propia del signo y deben ser consideradas en el examen de registrabilidad.(...)".-----

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° 1014/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----


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

Resolución N° **1091**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3283 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "É BÁCTER Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 72090/2024, A NOMBRE DE ANDRÉ LUIS ANDRADE MENDES .--

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 3283 de fecha 28 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 **"É BÁCTER Y ETIQUETA"**, clase 01, Acta N° 72090/2024, solicitada a nombre de **ANDRÉ LUIS ANDRADE MENDES**. -----
- Art. 01º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° 1092

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. -----

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: -----

TOTTO PETS Y ETIQUETA (solicitada)

TOTO Y ETIQUETA (base de rechazo)

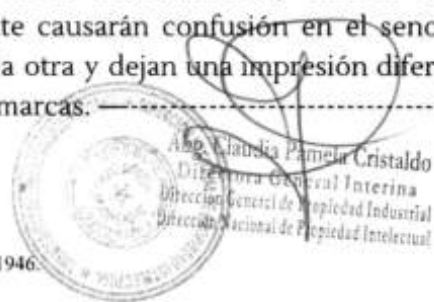
Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un vocablo "TOTO" y el elemento figurativo, la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos "TOTTO PETS" y el elemento figurativo. 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 pronuncia "to-tto / pets", mientras que la marca antecedente "to-to"; se aprecian 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"*¹. 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°

1092

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. -----

Asunción,

25 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** contra la Resolución N° 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2025. -----

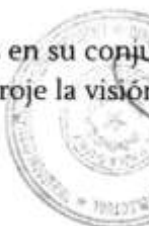
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **TOTTO PETS** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 21. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2021-2158112 **TOTO** Clase 21 Registro Titular 538073 **TOTO LTD.** [JP] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., 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: "(...)TOTTO PETS y TOTO no son idénticas. Tienen, es cierto, un elemento en común (TOTTO/TOTO), pero la marca solicitada lleva un elemento que distingue al signo por medio de un elemento adicional. Es el vocablo PETS, que no solo sirve para dar al conjunto un aspecto que lo identifica, sino que también señala a las claras el destino de los productos amparados por la marca .../. Si bien ambas marcas son de la clase 21, los productos amparados son diferentes .../. Se percibe que la marca TOTO está destinada a distinguir artículos para seres humanos, los productos TOTTO PETS son exclusivamente para mascotas.../. Mi mandante ya tiene derechos adquiridos sobre TOTTO PETS para productos destinados a mascotas .../. Además de los registros de TOTTO PETS que ya he mencionado, Essential Export Limitada tiene otros registros de la marca TOTTO en nuestro país(...)" -----

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


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

Resolución N° **1092**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. —————

dispensadores de papel higiénico, porta papel para asiento de baño, cajas metálicas, para suministro de toallas de papel, soportes y cajas para jabón, dispensadores de jabón, neceseres, barras y aros para toallas, toalleros, pasamanos, no metálicos, cubos de basura, bacines, aparatos de agua para limpieza de dientes y encías, instrumentos de limpieza (operados manualmente), bañeras para bebés (portátil), paños de limpieza, paños impregnados con productos químicos anti-manchas para ventas de vehiculos ". Si bien la marca solicitada y la marca antecedente amparan productos de la clase 21 del nomenclador, de la cobertura señalada se verifica que los productos que pretende amparar la marca solicitada se dirigen específicamente a mascotas. —————

Además, tanto la marca solicitada "TOTTO PETS Y ETIQUETA" como la marca antecedente "TOTO Y ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o diseño, en ese sentido, ambas introducen elementos gráficos adicionales que acompañan a sus respectivas denominaciones, generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta distintividad a sus marcas: —————

marca solicitada



marca antecedente

TOTO

Las diferencias señaladas en los planos visual y fonético, sumados a la familia de marcas a nombre de la firma solicitante con el vocablo común "TOTTO" nos permiten concluir que el público pertinente podrá distinguir claramente a las marcas enfrentadas. —————

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° 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TOTTO PETS Y ETIQUETA", clase 21, Acta N° 47905/2023 solicitada a nombre de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA**. —————
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. —————

Atte. Claudio Piffeta Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1092**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. -----

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, manifiesta el recurrente que la firma solicitante posee una familia de marcas con el vocablo TOTTO, y derechos adquiridos con la denominación TOTTO PETS para productos destinados a mascotas. A este respecto, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros a nombre de Essential Export Limitada: TOTTO, clase 14, registro n° 460451; TOTTO, clase 14, registro n° 582251; TOTTO, clase 18, registro n° 575200; TOTTO, clase 25 registro n° 572512; TOTTO, clase 35, registro n° 572513; TOTTO, clase 09, registro n° 576050; TOTTO PETS, clase 28 registro n° 586470; TOTTO PETS, clase 18, registro n° 588554; TOTTO, clase 35, registro n° 609291; TOTTO, clase 25, registro n° 605004; TOTTO, clase 18, registro n° 603773; TOTTO KIDS, clase 18, registro n° 642782; TOTTO KIDS, clase 25, registro n° 642783. -----

Que, de lo señalado podemos concluir que la firma solicitante cuenta con diversos registros marcarios que incorporan de manera común el vocablo "TOTTO", configurándose así una familia de marcas en los términos previstos por las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 que 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(...)". -----

Que, la marca solicitada pretende el registro para "Comederos para mascotas; bebederos para mascotas; bebederos no mecanizados para animales de compañía en cuanto dispensadores portátiles de agua y líquidos para animales de compañía; recipientes de plástico para dispensar comidas para mascotas; recipientes de plástico para líquidos para mascotas; bandejas de arena higiénica para mascotas; cepillos de dientes para mascotas; jaulas para transportar mascotas; peines de desenredo para mascotas; tarros de dulces para mascotas; cepillos para quitar el pelo muerto de mascotas; forros diseñados para cajas higiénicas para mascotas" de la clase 21; la marca antecedente también ampara productos de la clase 21 específicamente: "Todos los artículos de la clase 21, comprendiéndose entre ellos porta papel higiénico,

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>

³ 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>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 47901/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. —————

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: —————

TOTTO PETS Y ETIQUETA (solicitada)

TOTO 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 un vocablo "TOTO" y el elemento figurativo, la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos "TOTTO PETS" y el elemento figurativo. 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 pronuncia "to-tto / pets", mientras que la marca antecedente "to-to"; se aprecian 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"*¹. 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° **1093**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 47901/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. —————

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** contra la Resolución N° 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —————

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2025. —————

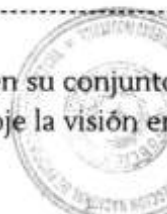
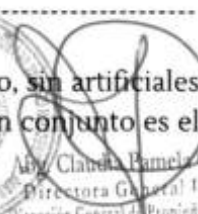
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **TOTTO PETS** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 20. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2021-2158116 **TOTO** Clase 20 Registro Titular 538074 **TOTO LTD.** [JP] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., 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: "(...)TOTTO PETS y TOTO no son idénticas. Tienen, es cierto, un elemento en común (TOTTO/TOTO), pero la marca solicitada lleva un elemento que distingue al signo por medio de un elemento adicional. Es el vocablo PETS, que no solo sirve para dar al conjunto un aspecto que lo identifica, sino que también señala a las claras el destino de los productos amparados por la marca .../... Si bien ambas marcas son de la clase 20, los productos amparados son diferentes .../... Se percibe que la marca TOTO está destinada a distinguir artículos para seres humanos, los productos TOTTO PETS son exclusivamente para animales .../... Mi mandante ya tiene derechos adquiridos sobre TOTTO PETS para productos destinados a mascotas .../... Además de los registros de TOTTO PETS que ya he mencionado, Essential Export Limitada tiene otros registros de la marca TOTTO en nuestro país(...)" —————

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



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

Resolución N° **1093**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 47901/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. -----

la clase 20, comprendiéndose entre ellos lavabos, tocadores, espejos(cristales para verse), cómodas de shampoo (muebles), muebles (como ser armarios para toallas), percheros, armarios aparadores, gabinetes, para medicinas), muebles de baño (como ser, mesas de baño, armarios de baño, estanterías de baño) aparadores de cocina, incluyendo fregaderos pero no quemadores de gas, bancos, asientos de bebé(muebles), sillas de bebé (muebles), barras de toallas, no metálicas, ganchos. no metálicos, pernos, no metálicos, sifones de desagüe de plástico, dispensadores fijos de toallas". Si bien la marca solicitada y la marca antecedente amparan productos de la clase 20 del nomenclador, de la cobertura señalada se verifica que los productos que pretende amparar la marca solicitada se dirigen específicamente a mascotas. -----

Además, tanto la marca solicitada "TOTTO PETS Y ETIQUETA" como la marca antecedente "TOTO Y ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o diseño, en ese sentido, ambas introducen elementos gráficos adicionales que acompañan a sus respectivas denominaciones, generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta distintividad a sus marcas: -----

marca solicitada



marca antecedente

TOTO

Las diferencias señaladas en los planos visual y fonético, sumados a la familia de marcas a nombre de la firma solicitante con el vocablo común "TOTTO" nos permiten concluir que el público pertinente podrá distinguir claramente a las marcas enfrentadas. -----

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° 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TOTTO PETS Y ETIQUETA", clase 20, Acta N° 47901/2023 solicitada a nombre de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



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

Resolución N° 1093

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTTO PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 47901/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA. -----

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, manifiesta el recurrente que la firma solicitante posee una familia de marcas con el vocablo TOTTO, y derechos adquiridos con la denominación TOTTO PETS para productos destinados a mascotas. A este respecto, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros a nombre de Essential Export Limitada: TOTTO, clase 14, registro n°460451; TOTTO, clase 14, registro n° 582251; TOTTO, clase 18, registro n° 575200; TOTTO, clase 25 registro n° 572512; TOTTO, clase 35, registro n° 572513; TOTTO, clase 09, registro n° 576050; TOTTO PETS, clase 28 registro n° 586470; TOTO PETS, clase 18, registro n° 588554; TOTTO, clase 35, registro n° 609291; TOTTO, clase 25, registro n° 605004; TOTTO, clase 18, registro n° 603773; TOTTO KIDS, clase 18, registro n° 642782; TOTTO KIDS, clase 25, registro n° 642783. -----

Que, de lo señalado podemos concluir que la firma solicitante cuenta con diversos registros marcarios que incorporan de manera común el vocablo "TOTTO", configurándose así una familia de marcas en los términos previstos por las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 que 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(...)". -----

Que, la marca solicitada pretende el registro para "Colchones para mascotas; Camas para mascotas; Cama especializada para mascotas; almohadas para mascotas; Caja para juguetes de mascotas; Guacales para mascotas; Casas plegables para mascotas; Casas estructuradas para mascotas; Escaleras, postes rascadores y plataformas para animales de compañía (Muebles); Jaulas para transporte de mascotas; cajas de transporte para mascotas; casas de juguete para mascotas, casetas para mascotas; cuchas para mascotas (Teepee); Muebles para animales de compañía; Cestos para dormir para animales domésticos" de la clase 20; la marca antecedente también ampara productos de la clase 20 específicamente: "Todos los artículos de

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>

³ 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° **1094**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1586 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCALP THERAPY", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2010/00190, SOLICITADA POR PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.-----

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SCALP THERAPY" fue presentada para cubrir productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones capilares, dentífricos"*. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SCALP THERAPY" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "SCALP THERAPY" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 03 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. -----

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos del idioma inglés: "SCALP" que significa *cuero cabelludo* y "THERAPY" que significa *terapia*. A este respecto, es importante mencionar lo estipulado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, que establecen: *"Los siguientes principios con respecto a las lenguas se aplican con respecto a la base de referencia: - Se denegará el registro de un signo que consista en un término descriptivo en los idiomas español o guaraní. - Un signo que consista en un término en otro idioma también será rechazado si es entendido por una parte considerable del público en Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensión por el público pertinente de términos extranjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que esos términos hubiesen sido adoptados o asimilados al uso corriente por el público o los círculos comerciales del Paraguay"*. -----

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

Que, esta combinación estratégica 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, de igual manera, resulta pertinente destacar por parte de esta Dirección General que la firma solicitante, Procter & Gamble International Operations S.A., ya cuenta con la titularidad del registro de la marca «SCALP RENEW» en la clase 03 (que incluye el término «SCALP»), asentada bajo el N.º de registro 581194 con fecha 24 de abril de 2024. Tal antecedente permite deducir razonablemente que la presente solicitud examinada representa una variación del signo distintivo ya registrado por la firma solicitante. -----

Resolución N°

1094

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1586 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCALP THERAPY", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2010/00190, SOLICITADA POR PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.-----

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.**, contra la Resolución N° 1586 de fecha 06 de diciembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2016 se presenta la representante convencional de **PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1586 de fecha 06 de diciembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 21 de junio de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de octubre de 2016, la representante convencional de **PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de noviembre de 2016. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, la solicitud de registro de la marca "SCALP THERAPY" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 03. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que ni puedan constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"...mi mandante niega categóricamente que la marca "SCALP THERAPY" sea genérica; por el contrario "SCALP THERAPY" es una marca evocativa para la clase 03. "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad y característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular.//.. Asimismo creemos que "SCALP THERAPY" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 03. "SCALP THERAPY" no dice al público consumidor que producto es; "SCALP THERAPY" puede presentarse como una marca de automóviles, zapatos, muebles o cualquier otro producto, siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege."*-----

Que, corresponde a esta Dirección 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 o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos


Abg. Claudia Patricia Cristál,
Fiscalera General Interina,
Dirección General de Propiedad Industrial,
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1094**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1586 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCALP THERAPY", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2010/00190, SOLICITADA POR PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1586 de fecha 06 de diciembre de 2011 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SCALP THERAPY", clase 03, Acta No. 2010/00190, solicitada a nombre de **PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **1095**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chill It Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 11516/2023, SOLICITADA POR PULSACLASS SAS.-----

capacidad distintiva, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto, tanto en su aspecto nominal como en cuanto a la etiqueta que forma parte de la misma. En efecto, basta simplemente con observar la marca tal como ha sido solicitada, destacándose por: a) tipografía de las letras y b) diseño .../... 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 lo lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa(...)."-----

Que, corresponde a esta Dirección 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 o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "Chill It Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 11 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Equipos de enfriamiento para la conservación de alimentos y bebidas; equipos de congelación y refrigeración; aparatos de aire acondicionado y para ventilación y depuración del aire; equipos HVAC para tratamiento del aire (congelamiento, ventilación y refrigeración)".-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Chill It Y ETIQUETA" 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 necesaria o usual acerca de las características de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "Chill It Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 11 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. -----

Que, la solicitud de registro "Chill it Y ETIQUETA" resulta una combinación estratégica que posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado, 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 menciona: "si bien el conjunto CHILL IT se encuentra en el idioma inglés, su traducción al español es "enfrialo". En ese sentido, corresponde mencionar que la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos del idioma inglés: "CHILL IT" que, tal como menciona

Resolución N° **1095**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chill It Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 11516/2023, SOLICITADA POR PULSACCLASS SAS.-----

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **PULSACCLASS SAS**, contra la Resolución N° 720 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de **PULSACCLASS SAS** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución N° 720 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 1047 de fecha 10 de abril de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 720 de fecha 24 de abril de 2024. -----

Que, en fecha 13 de abril de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

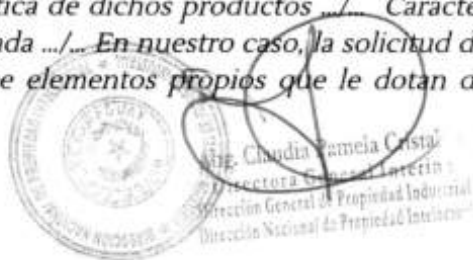
Que, en fecha 18 de mayo de 2026, la representante convencional de **PULSACCLASS SAS**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 720 de fecha 24 de abril de 2024 considera que: *"Que la solicitud de registro de la marca Chill It ha sido presentada para amparar los productos de la clase 11. 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, la Resolución N° 1047 de fecha 10 de abril de 2026 considera que: *"(...)la presente solicitud busca proteger equipos para el enfriamiento y refrigeración de alimentos y bebidas, por tanto, el conjunto CHILL IT le brinda una información directa al consumidor sobre la finalidad del producto, enfriar los alimentos y bebidas(...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"con el registro de la marca "CHILL IT" Y ETIQUETA en clase 11 se busca proteger equipamientos para la conservación de alimentos .../... Ante esto, está claro que el signo para la clase 11 que desea registrar mi mandante, ni su traducción al español son genéricos ni la designación usual de ningún tipo de productos relacionados a la clase 11, ni puede servir en el comercio para calificar o describir ninguna característica de dichos productos .../... Carácter Evocativo Suficientemente Distintivo de la Marca para ser Registrada .../... En nuestro caso, la solicitud de registro "CHILL IT" Y ETIQUETA es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de*



Resolución N° **1095**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chill It Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 11516/2023, SOLICITADA POR PULSACCLASS SAS.-----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 720 de fecha 24 de abril de 2024 y 1047 de fecha 10 de abril de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Chill It Y ETIQUETA", clase 11, Acta No. 11516/2023, solicitada a nombre de PULSACCLASS SAS. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **1095**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chill It Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 11516/2023, SOLICITADA POR PULSACLASS SAS.-----

la resolución recurrida, significa *enfriarlo*. A este respecto, es importante mencionar lo estipulado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, que establecen: *"Los siguientes principios con respecto a las lenguas se aplican con respecto a la base de referencia: - Se denegará el registro de un signo que consista en un término descriptivo en los idiomas español o guaraní. - Un signo que consista en un término en otro idioma también será rechazado si es entendido por una parte considerable del público en Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensión por el público pertinente de términos extranjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que esos términos hubiesen sido adoptados o asimilados al uso corriente por el público o los círculos comerciales del Paraguay". -----*

Que, esta Dirección General considera que el público consumidor medio de nuestro país debe recurrir a herramientas de traducción para llegar al significado citado, pues el término **"chill"** es comúnmente utilizado en la jerga popular de nuestro país para referirse a "estar tranquilo". -----

Además, al realizar la apreciación de conjunto del signo, es importante tener en cuenta lo señalado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay: *"(…)3.4.2 Apreciación del carácter distintivo de una combinación de elementos Tratándose de un signo mixto conformado por uno o más elementos verbales descriptivos o carentes de carácter distintivo, la presencia de elementos figurativos distintivos puede otorgarle suficiente carácter distintivo para que el signo en su conjunto pueda ser registrado como marca. La Oficina analizará si la estilización o los elementos gráficos del signo son lo suficientemente distintivos como para que este pueda funcionar como marca en el comercio respecto de los productos o servicios designados(…)"*. -----

A este respecto, la marca solicitada posee un logotipo o distintivo que consiste en una figura o polígono con trazos singulares, debajo de la figura se visualiza la denominación "chill it" en letras minúsculas características, todo en tono celeste o turquesa, aportando este elemento distintividad a la solicitud de registro: -----

marca solicitada



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

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



Resolución N°

1096

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DECCAPTOR", EXPEDIENTE 2339996, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 618 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 618 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 18 de febrero de 2026.-----

Que, en fecha 15 de septiembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 17 de octubre de 2025-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de febrero de 2026, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

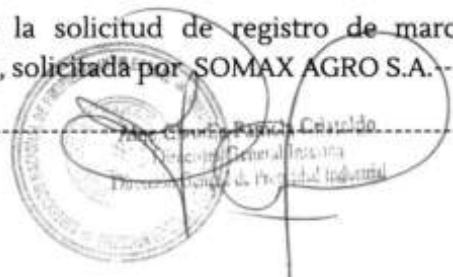
POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca DECCAPTOR, Expediente N° 2339996, clase 01, solicitada por SOMAX AGRO S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca DECCAPTOR, Expediente N° 2339996, clase 01, solicitada por SOMAX AGRO S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N°

1097

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DECCAPTOR", EXPEDIENTE 2340001, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A.-----

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 617 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 617 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 18 de febrero de 2026. -----

Que, en fecha 15 de septiembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 17 de octubre de 2025 -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de febrero de 2026, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

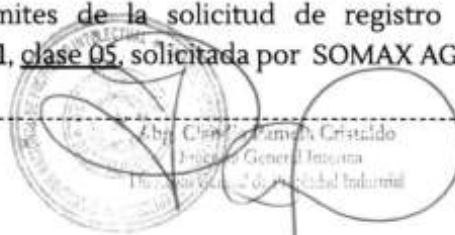
POR TANTO,

**LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DECCAPTOR**, Expediente N° **2340001**, clase 05, solicitada por **SOMAX AGRO S.A.**-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DECCAPTOR**, Expediente N° **2340001**, clase 05, solicitada por **SOMAX AGRO S.A.**---

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----



Resolución N°

1098

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3230 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINADIAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 74276/2024, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION -----

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: -----

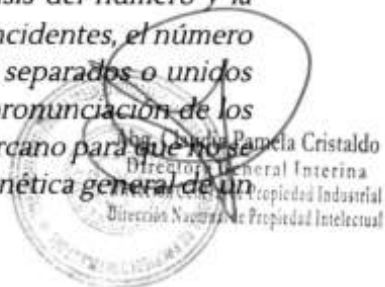
LINADIAN	(solicitada), y
LUNADIN	(base de rechazo)

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 vocablo "LUNADIN", la marca solicitada también se encuentra compuesta por un vocablo "LINADIAN". Aunque posean ciertas similitudes, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

La estructura ortográfica de la marca solicitada difiere de la solicitada, aunque ambas están compuestas de un vocablo de tres sílabas, la secuencia de las letras no es la misma. La marca solicitada *li-na-dian* se distingue fácilmente de *lu-na-din*. -----

Que, ahondando en 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, las diferencias ortográficas en la primera sílaba "LI - LU" generan una marcada distinción fonética, como también el resto de la confirmación de las marcas. Las sílabas o fonemas ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mucho más al apreciar la similitud fonética, ya que los consumidores prestan mayor atención y perciben con más claridad el sonido inicial. La marca solicitada se pronunciará *li-na-dian* como se mencionó empieza con la raíz "li" y termina en la sílaba abierta "dian"; mientras que la marca base de rechazo empieza con "lu" y termina con la sílaba cerrada "din". -----

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



Resolución N° **1098**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3230 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINADIAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 74276/2024, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION -----

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Zodiac International Corporation** contra la Resolución N° 3230 de fecha 23 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 se presenta la representante convencional de **Zodiac International Corporation**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3230 de fecha 23 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 la representante convencional de **Zodiac International Corporation** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3230 de fecha 23 de octubre de 2025 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **LINADIAN** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1716889 **LUNADIN** Clase 5 Registro Titular 530384 Tuteur S.a.c.i.f.i.a. [AR] 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 representante convencional del apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, existen diferencias en los planos: gráfico y fonético, partiendo de la base de que, si bien ambas denominaciones comparten algunas letras en común, las mismas no se escriben igual y, por ende, no se pronuncian/suenan igual: **LUNADIN** vs. **LINADIAN**. En segundo lugar, cabe destacar que la marca indicada como antecedente se encuentra limitada a Solamente productos farmacéuticos antineoplásicos e inmunomoduladores; el a-quo ha dejado de considerar que esta limitación impide que la solicitud de mi mandante cause confusión en el público consumidor, además, mi mandante también ha limitado la cobertura de sus productos .../... De esta forma, además de las diferencias en los planos gráfico y fonético, se suma la diferencia en cuanto al ámbito de aplicación de uno y otro fármaco, recordemos que, al tratarse de medicamentos, estos son prescritos por profesionales mediante receta médica, por lo que el riesgo de confusión se hace aún menor (...)" -----

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


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

Resolución N° **1098**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3230 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINADIAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 74276/2024, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION —————

signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

En cuanto a la cobertura de productos de las marcas, debemos tener presente que existe una limitación expresa de los productos, tanto en la solicitada como en la marca antecedente. Aunque ambas marcas se ubican en la clase 5, no existe identidad ni superposición entre sus productos, la descripción de la marca solicitada "LINADIAN": "Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, aparato genitourinario y hormonas sexuales". Mientras que la marca antecedente "LUNADIN" protege "Solamente productos farmacéuticos antineoplásicos e inmunomoduladores". De la descripción de productos señalada, queda comprobado que aunque compartan la misma clase del clasificador, no existe identidad en la cobertura de productos y que ambas marcas apuntan a un sector específico del mercado. -----

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° 3230 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 "LINADIAN", clase 05, Acta N° 74276/2024 solicitada a nombre de **Zodiac International Corporation**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

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

Resolución N° **1099**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2009/01300 A KENZO.-----

Marca Figurativa Solicitada



Que, en el caso planteado, el signo está constituido por una composición figurativa, la cual consiste en una botella o frasco cilíndrico con cuello estrecho y un tapón plano o hermético en la parte superior; presentado con un tono violáceo o morado claro; en un estilo minimalista e industrial. -----

La "**MARCA FIGURATIVA**", conforme obra a fs. 01 de autos, fue presentada para amparar los productos: *"jabones de tocador, perfumes, agua de tocador y agua de colonia, aceites esenciales para uso personal, leches lociones, emulsiones cosméticas y cremas para el rostro y el cuerpo, preparaciones bronceadoras (preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel), cremas, gels, aceites, sales de baño para uso no médico, tales para uso de tocador, desodorantes para uso personal, lociones para después de afeitarse, preparaciones capilares para uso no médico, tales como lacas, gels, cremas, bálsamos, espumas y shampoos"* de la clase 03 del nomenclador internacional.-----

Al respecto, esta Dirección General debe considerar si la "**MARCA FIGURATIVA**" presentada es genérica para los productos que pretende amparar, y por ello se encuadra en las prohibiciones estipuladas en los incisos "c" o "e" del Artículo 2 de la Ley 1294/98 De Marcas.¹-----

Primeramente, cabe señalar la distinción conceptual existente entre las disposiciones citadas: por un lado, la representación gráfica de la forma habitual o indispensable de un envase o perfume, o bien de aquella que aporte una utilidad funcional al producto; y por otro, el empleo de una denominación o elemento descriptivo que señale de manera directa la designación necesaria y usual del producto o la naturaleza, especie o cualidades del producto. -----

En ese sentido, corresponde a esta Dirección General determinar si el signo solicitado "**MARCA FIGURATIVA**" se trata de la forma usual de un producto o de su envase, la forma necesaria del producto, o que den una ventaja funcional o técnica del producto al cual se aplique. -----

En el caso en estudio, se advierte que la "**MARCA FIGURATIVA**" exhibe una estética caracterizada por un diseño minimalista de estilo industrial, la terminación plana de su tapón y su tonalidad violácea. Dichas particularidades otorgan al signo examinado un carácter diferenciador suficiente para operar como un conjunto marcario distintivo. -----

Que, con respecto a a las marcas figurativas, las "**DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY**" señalan cuanto sigue: *"(...)respecto de las formas de botellas, envases, recipientes y acondicionamientos, que para que exista distintividad la forma debe ser perceptiblemente diferente de una simple combinación de elementos básicos o comunes y resultar llamativa y memorable para el consumidor(...)".*-----

¹ Artículo 2°.- No podrán registrarse como marcas: (...) c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen; (...) 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.

Resolución N° **1099**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2009/01300 A KENZO.-----

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KENZO** contra la Resolución N° 739 de fecha 22 de julio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2011 se presenta el representante convencional de la firma **KENZO** e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 739 de fecha 22 de julio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de julio de 2012 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de mayo de 2014, el representante convencional de **KENZO** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 15 de junio de 2015. -----

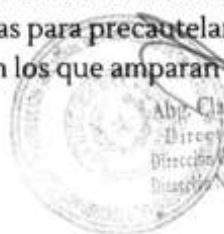
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 739 de fecha 22 de julio de 2011, considera que "(...) *Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. (...)*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, el Art 1° de la Ley 1294/98 de Marcas establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en .../... envases o envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o de lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes". Claramente mi mandante KENZO se ajusta al artículo citado. En segundo lugar es de suma importancia destacar que existen registros anteriores de marcas figurativas similares a la marca de mi mandante en la clase 03 .../... En tercer lugar en base a lo expresado anteriormente, es importante resaltar que la marca de mi mandante se encuentra registrada en varios países a continuación citaré algunos: FRANCIA, INDONESIA, MÉXICO, EL LIBANO OHMI.(...)*-----

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, se deben revisar esas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-


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

Resolución N°

1099

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2009/01300 A KENZO.-----

Que, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" también establecen: "(...)La apreciación del carácter distintivo debe basarse en la impresión de conjunto producida por la combinación de la forma tridimensional y los otros elementos que se combinan con ella. También debe tenerse en cuenta los productos o servicios de que se trate y la percepción del consumidor para ese tipo de productos o servicios, que puede verse influida por la realidad específica del mercado para esos productos o servicios(...)" -----

Que, el Dr. Otamendi en su obra Tratado de Marcas expone: "Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables .../.... No obstante ello, los tribunales han reconocido en varias oportunidades que en materia de envases no puede sino exigirse sino una originalidad relativa. Esto, porque dadas las características generales de ciertos envases necesariamente han de existir semejanzas que deberán ser aceptadas. En otras palabras, el grado de acercamiento entre ciertas marcas-envases podría ser mayor que con relación a otras marcas-envases .../... Por esta razón se considera a las marcas constituídas por botellas, como marcas débiles"² -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 739 de fecha 22 de julio de 2011 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", Clase 03, Expediente N° 2009/01300, solicitada a nombre de KENZO.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Claudia Patricia Cristofari
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

² OTAMENDI, J. (2003) Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot

Resolución N° **1100**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB. -----

precedentemente podemos afirmar los siguientes extremos: 1. La marca solicitada "ZYN" está cuenta con numerosos registros en el extranjero; 2. Las marcas en pugna se encuentran coexistiendo pacíficamente en el extranjero; 3. Las diferencias denominativas y fonéticas que poseen las marcas en pugna las hacen distinguibles entre sí(...)" -----

Que, la parte oponente fue declarada en rebeldía por no contestar el traslado de los agravios, se dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB** y la consecuente coexistencia o no de la marca **"ZYN"** (solicitada en clase 34) y la marca **"ZEN"** (registrada en la clase 34). -----

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 **"ZYN"** en la clase 34, con la marca de la oponente **"ZEN"** con registro en la clase 34: -----

ZYN (marca solicitada)

ZEN (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 muy diferente. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ZYN"** y la marca oponente **"ZEN"**, por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien las marcas en pugna poseen semejanzas, las diferencias en la segunda letra

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

Resolución N°

1100

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB. -----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB contra la Resolución N° 949 de fecha 03 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 949 de fecha 03 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

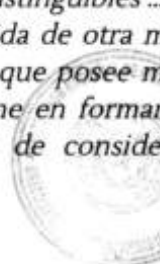
Que, en fecha 14 de enero de 2026, el representante convencional de SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB expresó agravios; en fecha 29 de enero de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al cotejar las marcas solicitada ZYN y ZEN oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. Que, además la marca oponente, ZEN ya es una marca registrada en nuestro país con Registro n°/439.087 en la clases 34, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de ZYN(...)" ---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La regla general en cuanto al análisis comparativo establece que las marcas deben ser consideradas en un todo, es decir, la impresión en conjunto que proyectan para el consumidor, incluyendo el producto final, que en este caso particular como mencionamos en los párrafos anteriores es altamente distintivo. De esta manera no es dable seccionar las marcas en sus partes, dado que las marcas se escriben de manera distinta, su pronunciación también varía. Por lo tanto, fonéticamente, estos signos son claramente distinguibles .../... la marca "ZYN" no es una copia de una marca ajena, ni un intento de apropiación indebida de otra marca, ni un acto de competencia desleal ya que forma parte de la gran familia de marcas que posee mi mandante. En ese sentido, la presente solicitud acredita el interés que mi mandante tiene en formar parte del mercado nacional de manera comprometida .../... CONCLUSIÓN Del exordio de consideraciones analizadas


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

Resolución N° **1100**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB. -----

sean para uso medico; sucedáneos del rape y del tabaco en forma de productos a base de fibras vegetales, de uso oral, que no sean para el consumo; rape; rape sin tabaco; rape de hierbas", mientras que la marca oponente "ZEN" posee el registro de su marca en la clase 34 para: "Todos los productos comprendidos en la clase 34, tales como cigarrillos". No obstante, ante las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada "ZYN" en la clase 34 y la marca oponente "ZEN" registrada en la clase 34. ---

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "ZYN" solicitada en la clase 34 y la marca de la oponente "ZEN" registrada en la clase 34. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 949 de fecha 03 de septiembre 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 "ZYN", clase 34, Expediente N° 81189/2023, solicitada a nombre de **Swedish Match North Europe AB**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

³ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N°

1100

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB. -----

otorgan una marcada distinción en las marcas en pugna: "ZYN" suena como "zin", es una vocable de una sílaba cerrada y de golpe seco; es visual y fonéticamente distinto a la marca oponente "ZEN". Basta pronunciar las marcas de seguido para verificar las diferencias mencionadas, es errado afirmar que suenan igual, la configuración auditiva de la "y/i" es totalmente distinguible a la de la letra "e". De igual manera, a nivel visual, no se escriben de la misma manera, la grafía de "y" difiere de la letra "e", esto podrá ser fácilmente apreciable por el consumidor promedio de los productos de la clase 34, público consumidor que se caracteriza por un cierto nivel de "lealtad" hacia la marca que habitualmente consume. -----

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 ZEN se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: Z-E-N), 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. -----

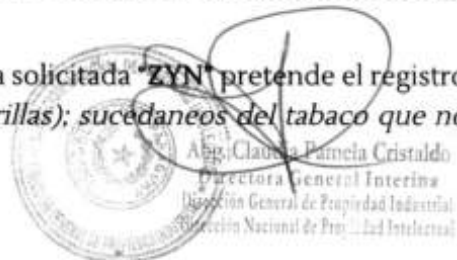
Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación de la marca oponente "ZEN" es un vocable que evoca a la *"Escuela budista que tiende a alcanzar la iluminación espiritual mediante la meditación que no se somete al conocimiento intelectual y a sus conceptos"*.² Significado o acepción que no tiene la marca solicitada. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, la parte recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominación solicitada atendiendo a que es titular de registros marcarios en varios países del extranjero, acompaña copias de tales registros, que han sido agregados a autos durante la etapa procesal oportuna del trámite de oposición. De igual manera, cabe mencionar que la firma solicitante en autos, ya posee el registro de la marca "FIND YOUR ZYN" en nuestro país, en la clase 34 para *"Tabaco bruto o manufacturado; sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico; bolsas de nicotina oral sin tabaco, que no sean para uso médico; snus; rapé [tabaco en polvo]; artículos para fumadores"*, individualizada con el N° de registro 618514. Si bien dicho registro no otorga un derecho de arrastre automático, sí nos permite colegir que la presente solicitud de registro constituye la pretensión del solicitante de extender su registro marcario. -----

Igualmente, en la base de datos del sistema informático de la Institución se verifica la existencia de siete solicitudes pendientes de la firma solicitante para las marcas "ZYN LIVE" y "ZYN Y ETIQUETA" (expedientes N° 2519236, 2526573, 2526583, 2527669, 2530781, 2530787 y 2530800), que se encuentran actualmente suspendidas a las resultas de la presente solicitud, esto evidencia claramente la intención de consolidar una familia de marcas dentro del mercado nacional. -----

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "ZYN" pretende el registro en la clase 34 para: *"Tobaco; artículos para fumadores; fosforos (cerillas); sucedáneos del tabaco que no*

² Diccionario de la Real Academia Española. Disponible: <https://dle.rae.es/zen>



Resolución N° **1101**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65652/2017, SOLICITADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -----

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 posee similitud respecto a la marca registrada, sobre todo en lo que respecta al elemento preponderante en ambas marcas (BK - BKD) y a las respectivas etiquetas. De dichas semejanzas en su estructura ortográfica se genera una cercanía fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: -----

"BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA" (marca solicitada en la clase 03)

"BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA" (marca oponente registrada en la clase 03)

Que, de la composición de las marcas vemos que la solicitada se encuentra compuesta por tres elementos: **"BIOTIN" + "KERATIN" + "BK"** y el **elemento figurativo**, mientras que la oponente se encuentra compuesta por cuatro elementos: **"BKD" + "LUXURY" + "&" + "CO"** y el **elemento figurativo**. De la contrastación de las denominaciones resulta que el elemento preponderante en las marcas es: **"BK"** y **"BKD"**, el término *"biotin"* hace referencia a: una vitamina, específicamente a la vitamina B7, y *"keratin"* a una proteína fibrosa y rica en azufre que el cuerpo produce de forma natural. Mientras que **"LUXURY & CO"** a "lujo y compañía". -----

Que, ambas marcas son signos mixtos, es decir, poseen etiquetas que acompañan a sus respectivas denominaciones, sin embargo, tales etiquetas (elementos figurativos) resultan insuficientes para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas, **en las etiquetas se evidencia la preponderancia de los elementos "BK" y "BKD"**, tal como se puede notar en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



Resolución N°

1101

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65652/2017, SOLICITADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -----

Asunción,

25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **EZEQUIEL ALEJANDRO DRONZEK Y MAXIMILIANO RODRIGO DRONZEK** en contra de la Resolución N° 1271 de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de diciembre de 2022 se presenta la representante convencional de **EZEQUIEL ALEJANDRO DRONZEK Y MAXIMILIANO RODRIGO DRONZEK** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1271 de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 19 de abril de 2023, la representante convencional de **EZEQUIEL ALEJANDRO DRONZEK Y MAXIMILIANO RODRIGO DRONZEK** expresó agravios. En fecha 07 de noviembre de 2024, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

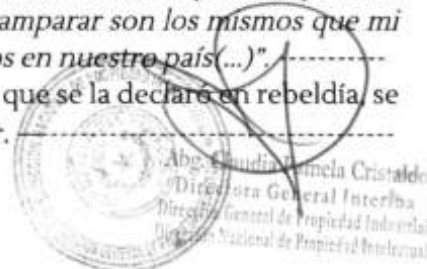
Que, en fecha 04 de agosto de 2025 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al analizar las marcas enfrentadas: BIOTIN KERATIN BK (marca solicitada) vs. BKD LUXURY & CO. (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas. La parte oponente alega similitud en las denominaciones por las letras BK, sin embargo, a simple vista se aprecia que poseen otros elementos que permiten distinguirlas. Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas BIOTIN KERATIN BK - BKD LUXURY & CO., para notar las diferencias visuales y auditivas que existen, no dejan el mismo recuerdo e impresión(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)queda claro que el escrito de oposición fue leído a la ligera y no se tuvo en cuenta la extrema similitud gráfica que, para mejor referencia, vuelvo a poner en este escrito .../... corresponde analizar la situación en su justa medida: 1.) la marca solicitada se compone de los vocablos de uso común BIOTIN y KERATIN que no le agregan ninguna especialidad a la solicitada 2.) la combinación de letras BK esta contenida en la marca de mi mandante BKD y en el mismo orden. 3.) cotejando las etiquetas se observa que la impresión gráfica del conjunto es la misma 4.) los productos que la marca pretende amparar son los mismos que mi mandante tiene debidamente registrados y comercializados desde hace años en nuestro país(...)"* -----

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declara en rebeldía, se dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. -----



Resolución N°

1101

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65652/2017, SOLICITADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -----

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.³ -----

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"*. -----

En conclusión, al realizar la apreciación global de los signos enfrentados se aprecia que la semejanza visual y fonética de las denominaciones sumada a la igualdad de los productos amparados, acarrea la posibilidad de confusión o asociación de marcas. Por consiguiente, a fin de proteger los derechos adquiridos por el titular anterior, al público consumidor y en pos de la lealtad comercial que debe prevalecer en el mercado, la presente solicitud de registro no puede prosperar en registro. -----

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° 1271 de fecha 23 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA"**, clase 03, Acta N° 65652/2017, solicitada a nombre de la firma I.c.o.n. Europe, S.l. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

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

⁴ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

Resolución N°

1101

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65652/2017, SOLICITADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que las marcas en pugna "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA" y "BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA", por las identidades visuales, auditivas e ideológicas, resultan indudablemente confundibles. -----

Que, cuando existe similitud extrema entre los signos, el nivel de atención se centra en la relación de los productos, ya que el riesgo de que el público los vincule directamente es muchísimo mayor. Al respecto, la marca solicitada "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA" pretende el registro de su marca en la clase 03 para los productos: "Lociones para el cabello; aceites esenciales únicamente destinados al cuidado del cabello; cosméticos únicamente destinados al cuidado del cabello comprendidos en la clase 3"; mientras que la marca oponente BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA se encuentra registrada en la clase 03 para: "Todos los productos". De la cobertura señalada, se verifica que en el caso en estudio existe una identidad parcial en la cobertura, ya que los productos específicos que pretende amparar la marca solicitada se encuentran incluidos en la cobertura amplia que engloba la marca oponente registrada. -----

Las "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" establecen: **"Una categoría amplia de productos o servicios de la marca anterior incluye totalmente a los productos o servicios cubiertos por la marca posterior – Inclusión de todos los productos o servicios posteriores dentro del alcance de los productos o servicios anteriores Por ejemplo, la marca anterior está inscrita para 'productos farmacéuticos' y la marca posterior se solicita para 'preparados antibióticos'. La categoría de 'productos farmacéuticos' es conceptualmente más amplia que la categoría de 'preparaciones antibióticas', que es un tipo más específico de producto farmacéutico. De igual modo, el término 'calzado' especificado en un registro anterior es más amplio e incluye el término más restringido 'calzado deportivo' de una solicitud posterior. En este caso, los productos contenidos en la categoría más restringida de la marca posterior son idénticos a los productos designados por la marca anterior, cuyo concepto es más amplio y engloba a los de la categoría más restringida."** -----

Que, también señala el material "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay": "La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el **principio del riesgo de confusión**. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."¹ -----

Que, las marcas analizadas no solo poseen identidad gráfica y fonética, sino que, como se ha remarcado, amparan los mismos productos de la clase 03, circunstancia que aumenta la posibilidad de confusión de las marcas por el público pertinente. -----

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*, pp 231-232
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*, p. 225
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **1102**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06982/2013, SOLICITADO POR LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.-----

materia "las partes iniciales son las partes que más retiene el público consumidor" y por ende, si no existe identidad de raíces no existe peligro de confusión.../... La realidad es que lo único que las marcas en pugna comparten son las letras "CAP" que fueron utilizadas como desinencia de la registrada y que por otro lado fueron colocadas al término del primer vocablo de la solicitada MOCAP PLUS. La marca oponente convive pacíficamente en la clase cinco con otras denominaciones que están utilizando la misma desinencia "CAP".../...LAS MARCAS EN PUGNA YA CONVIVIERON EN EL PASADO.../...Lo más importante a ser tenido en cuenta es que la marca solicitada "MOCA PLUS" ya estuvo registrada en el país en el pasado en nuestro país (...).-----

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 la marca solicitante MOCAP PLUS (Clase 05) y la marca oponente FAMOCAP (Clase 05).-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que las marcas en pugna comparten la secuencia de cinco letras "M-O-C-A-P", que conforman el elemento coincidente y de mayor fuerza distintiva entre los signos confrontados. Aun cuando la solicitada agregue el término "PLUS" y la oponente antecede el prefijo "FA", resultan insuficientes para atenuar la marcada semejanza derivada de la inclusión total del término "MOCAP", de inmediata percepción por parte del público consumidor. Asimismo, en el aspecto fonético, la pronunciación de ambas marcas genera una clara aproximación sonora, pues el vocablo "MOCAP" se reproduce de manera íntegra en ambos signos y constituye el segmento que mayor impacto produce en la percepción auditiva. -----

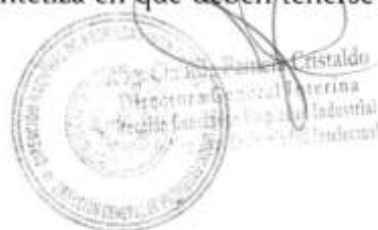
MOCAP PLUS (marca solicitada)

FAMOCAP (marca oponente)

De la comparación de ambos signos, se evidencia la falta de elementos diferenciadores idóneos entre sí. Por ende, las semejanzas de carácter gráfico, conceptual y fonético que presentan las denominaciones en disputa resultan sustanciales y decisivas, lo que podría llevar al público consumidor a la falsa conclusión de que los productos amparados bajo estas marcas poseen una procedencia empresarial idéntica o derivan de corporaciones económicamente asociadas, generando de este modo un claro riesgo de confusión.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la titular oponente posee registrada la marca "FAMOCAP" bajo el N° 546116 para "todos" los productos correspondientes a la clase 05. Por su parte, la marca solicitada "MOCAP PLUS" pretende igualmente obtener la cobertura de "todos" los productos comprendidos en la Clase 05. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que además recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

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



Resolución N° **1102**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06982/2013, SOLICITADO POR LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.-----

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 548 de fecha 29 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2016 se presenta el representante convencional de **LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 548 de fecha 29 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 el representante convencional de **LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de febrero de 2019 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 01 de marzo de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) si bien es cierto la solicitada es una marca compuesta, la misma no es factor suficiente para considerarla como elemento esencial ya que la palabra "plus" es de uso común para productos de la clase cinco, por lo que no suma como elemento innovador y novedoso. Realizando el cotejo marcario entre ellas faMOCAP/MOCAP, se observa que la solicitada se ha inspirado en la oponente para dar origen a una nueva marca.../... Que, la marca solicitada también ha sido presentada para cubrir productos de la clase 05, misma clase en que se encuentra registrada la marca oponente.../... Que de lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna, NO existen suficientes diferencias y pueden causar confusión o asociación, por lo que esta Dirección encuentra fundamentos que puedan impedir el registro de la presente solicitud (...)".-----

Que, se agravia **LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Señor Director, en este caso las marcas en cuestión no son confundibles y la marca solicitada por mi mandante posee la suficiente novedad y especialidad para poder coexistir pacíficamente con la marca oponente.../...surge a simple vista que las marcas en pugna poseen raíces disímiles "F-A-M" (tres letras) la registrada y "M-O" (dos letras) la solicitada. Por ello, debe concluirse que no existe peligro de confusión entre las marcas en pugna dado que tal como lo afirma la jurisprudencia y doctrina reinante sobre la


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

Resolución N°

1102

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06982/2013, SOLICITADO POR LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.-----

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

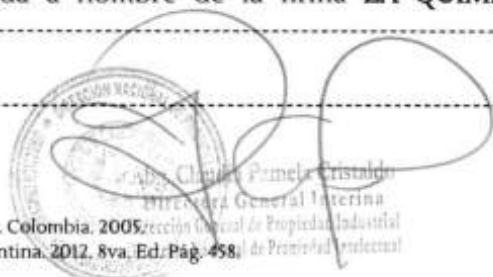
Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite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

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 548 de fecha 29 de diciembre de 2015 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MOCAP PLUS"**, Clase 05, Expediente N° **06982/2013**, solicitada a nombre de la firma **LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Paraguay
Directora General Interina

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

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

Resolución N° **1103**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A.-----

Que, el representante convencional de **HEISECKE & CIA. S.A.C.I.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) A simple vista puede ser observado que la marca solicitada, reproduce las seis últimas letras que componen la denominación de la marca registrada por mi mandante, en el mismo orden y secuencia, provocando de esta forma un inevitable RIESGO DE CONFUSIÓN.../... Entre las marcas en pugna notorias semejanzas en los planos gráfico, ortográfico y fonético, lo que provoca una misma IMPRESIÓN DE CONJUNTO entre ambas, resultando de ello que existe RIESGO DE CONFUSIÓN y que por ende, las mismas NO PODRÁN COEXISTIR PACIFICAMENTE en el mercado sin causar perjuicios al público consumidor (...)"*.-----

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada **"LERGIN" (Clase 05)** y la marca oponente **"HECOALERGIN" (Clase 05)** pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

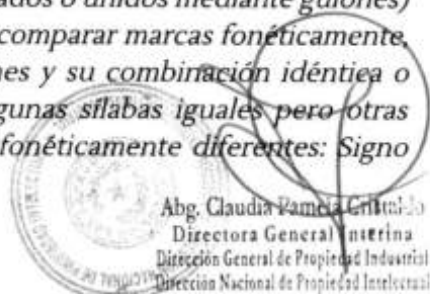
Que, al realizar el análisis ortográfico de las marcas en pugna, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia de seis letras *"L-E-R-G-I-N"*. Sin embargo, la marca oponente presenta, además, el elemento inicial *"HECOA"*, que precede a la secuencia común y modifica sustancialmente su configuración, extensión y apariencia gráfica. Así, mientras la marca solicitada se compone únicamente de la denominación *"LERGIN"*, la oponente presenta una estructura más extensa, *"HECOALERGIN"*, generando una impresión visual diferenciada cuando los signos son apreciados en su totalidad.-----

A su vez, desde la perspectiva fonética, las expresiones generan impresiones auditivas claramente distintas, considerando que la marca solicitada es bísilaba y por tanto se pronuncia *"LER-GIN"*, mientras que la marca oponente se articula como *"HE-CO-A-LER-GIN"*, diferenciándose en sus dos sílabas iniciales. Bajo tal perspectiva, las coincidencias señaladas resultan insuficientes para inducir a confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus correspondientes estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciados, tal como se comprueba a continuación:-----

LERGIN (marca solicitada), y

HECOALERGIN (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] 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*



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

Resolución N°

1103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUAYAKI S.A. contra la Resolución N° 208 de fecha 08 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma GUAYAKI S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 208 de fecha 08 de mayo de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 16 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

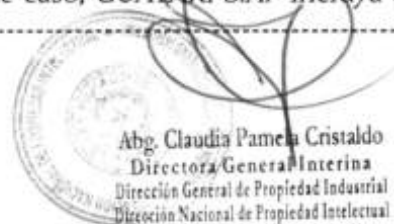
Que, en fecha 12 de junio de 2024, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 20 de junio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 24 de septiembre de 2024 el representante convencional de HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 04 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al realizar un cotejo, podemos notar que la marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas.../... Que, cabe señalar que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 05, tal como ocurre con la marca registrada (...)".-----

Que, se agravia el apelante GUAYAKI S.A., y entre otros argumentos expresa: "(...) LA PALABRA "ALERGIA" ES GENÉRICA PARA LA CLASE 5: EL USO DE ELEMENTOS EVOCATIVOS QUE DERIVEN DE LA MISMA CONVIERTEN A LAS MARCAS EN SIGNOS DÉBILES.../... Recordemos que el uso común puede derivar de un término presente en numerosas marcas registradas en una misma clase, o bien de uno evocativo de alguna propiedad, finalidad o componente del producto. En autos, ambos casos se encuentran configurados, pues todos los elementos derivados de la palabra "alergia" ("ALERGI", "ALERGIN", "ALERGIC"), además de ser evocativos de la finalidad del producto, han pasado a ser de uso común en la clase 5, por encontrarse compartidos por diversos titulares de registros de marcas, según puede ser constatado en el sistema informático de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.../... En virtud de ello, la oponente no puede evitar que otros - como en el presente caso, GUAYAKI S.A.- incluya el mismo elemento o uno similar dentro de sus signos distintivos(...)".-----


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

Resolución N° **1103**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A.-----

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 el elemento "LERGIN" es utilizado corrientemente en el registro marcario de la clase 05 y que En ese sentido, ningún titular puede monopolizar o apropiarse del mismo. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 208 de fecha 08 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LERGIN", Clase 05, Expediente N° 47457/2013, solicitada a nombre de **GUAYAKI S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

1103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A.-----

anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN ¹[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)-----

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

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la misma clase del nomenclador internacional: **PREDUALERGIN**, clase 05, Registro N° 631766 a nombre de LABORATORIOS ANDROMACO S.A.I.C.I.; **ALERGINA** clase 05, Registro N° 637557 a nombre de INDUFAR CISA; **DULERGINA** clase 05, Registro N° 564382 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; **DEXALERGIN** clase 05, Registro N° 532555 a nombre de IVAX ARGENTINA S.A. Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca oponente, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento "LERGIN", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.-----

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

Que, en 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*

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

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

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



Resolución N° **1104**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 125 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 13025/2015, SOLICITADO POR AKTIESELSKABET AF 21, NOVEMBER 2001.-----

pesar de que éste hecho fue totalmente OMITIDO por el Inferior, que entre las marcas en pugna, existe una ESTRECHA RELACIÓN en cuanto a los servicios que protegen.../... Que, la marca "SELECTED" solicitada por la adversa provoca una MISMA IMPRESIÓN en la mente de los consumidores por lo que es SUSCEPTIBLE DE CAUSAR CONFUSIÓN en relación con la marca y los servicios de mi mandante, razón por la cual, el público consumidor se verá irremediamente inducido a error sobre la procedencia de los servicios que pretende distinguir la marca opuesta .../... Que, en el caso de autos es indudable, por las razones expuestas que existe la POSIBILIDAD de que la marca "SELECTED" solicitada INDUZCA directa o indirectamente a la CONFUSIÓN a los consumidores en relación con los servicios de la marca "SELECTA" de mi mandante (...).-

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

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

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que la diferencia gráfica se concentra principalmente en sus desinencias (A/ED) . Asimismo, la marca solicitada presenta una extensión mayor, al estar compuesta por ocho letras frente a las siete de la marca oponente. Es decir, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos diferenciados. De igual manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en su conjunto.-----

SELECTED (marca solicitada)

SELECTA (marca oponente)

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

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

Resolución N° **1104**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 125 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 13025/2015, SOLICITADO POR AKTIESELSKABET AF 21, NOVEMBER 2001.-----

Asunción, **25 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Eno Bronstrup Sociedad Anónima** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 125 de fecha 18 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de julio de 2021 se presenta el representante convencional de **Eno Bronstrup Sociedad Anónima** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 125 de fecha 18 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de noviembre de 2021 el representante convencional de **Eno Bronstrup Sociedad Anónima** expresó agravios; dictándose en fecha 22 de noviembre 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 22 de junio de 2022 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **Aktieselskabet Af 21, November 2001** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 12 de julio de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis comparativo entre la marca solicitada y oponente encontramos que si bien es cierto que comparten algunas palabras, se observa su marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, por lo que no podrá considerarse una forma de obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites ya que son muy diferentes entre sí.../...Que, de lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna, no existe suficiente similitud para causar confusión o asociación, lo cual se puede cotejar en la diferencia de los servicios que ambas protegen; la solicitada es para agrupamiento para el beneficio de terceros, de productos diversos, comprar a través de tiendas minoristas o mayoristas, catálogos entre otros; y la oponente en cambio para la importación, exportación, representación de productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, etc., por lo que esta Dirección encuentra infundados los argumentos del oponente (...)";-----

Que, se agravia la apelante **Eno Bronstrup Sociedad Anónima**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, no obstante, lo resuelto por el Inferior, debemos recalcar que entre la marca "SELECTED" solicitada y la marca "SELECTA" de mi mandante existen NOTORIAS SEMEJANZAS en los planos VISUAL, GRÁFICO, ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO. Que, en efecto, la marca solicitada por la adversa utiliza y reproduce SEIS (6) letras de un total de SIETE (07) letras que forman la marca de mi mandante.../...Que, también cabe señalar, a



Resolución N°

1104

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 125 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 13025/2015, SOLICITADO POR AKTIESELSKABET AF 21, NOVEMBER 2001.-----

Que, igualmente en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante Aktieselskabet Af 21, November 2001, posee la siguiente marca registrada: "SELECTED FEMME" Clase 25, Registro N° 632414; Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta un registro concedido bajo una denominación similar**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 125 de fecha 18 de marzo de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SELECTED", Clase 35, Expediente N° 13025/2015, solicitada a nombre de Aktieselskabet Af 21, November 2001.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **1105**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 348 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A.I.R.", Clase 01, EXPEDIENTE N° 37200/2020, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "A.I.R." Clase 01 y la marca mixta base de rechazo "AIR - H CROSS Y ETIQUETA" Clase 01. -----

Que, del contraste ortográfico y fonético, se advierte que ambas denominaciones comparten las tres letras iniciales "A-I-R", sin embargo, la denominación pretendida se configura de manera abreviada y delimitada por puntos "A.I.R.". En contraposición, el registro antecedente incorpora las sílabas adicionales "H" y "CROSS", dotándola de mayor longitud estructural, así como de un significado conceptual e impacto auditivo marcadamente diferenciados. A continuación, se ilustran las diferencias estructurales identificadas entre ambas marcas:-----

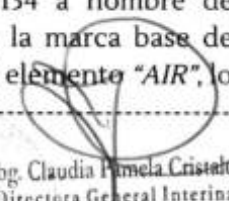
A.I.R. (solicitada), y

AIR - H CROSS (marca base de rechazo)

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

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la misma clase del nomenclador internacional: AIR LIQUIDE (T.M.), clase 01, Registro N° 527312 a nombre de L'air Liquide, Société Anonyme Pour L'étude Et L'exploitation Des Procédés Georges Claude; AIR FORCE TECNOLOGIA clase 01, Registro N° 479727 a nombre de Edivan Todescatto; AIRTRUCK clase 01, Registro N° 449134 a nombre de LABORATORIOS LA SANTE S.A.; Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento "AIR", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.-----

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


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

Resolución N°

1105

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 348 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A.I.R.", Clase 01, EXPEDIENTE N° 37200/2020, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Syngenta Crop Protection AG.**, contra la Resolución N° 348 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **Syngenta Crop Protection AG.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 348 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de abril de 2022, el representante convencional de **Syngenta Crop Protection AG.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo 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 "AIR - H CROSS", registrada con el número 423779 en fecha 17 de Mayo de 2016 a favor de SILTEC FERTILIZANTES S.R.L. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) 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, AIR - H CROSS y etiqueta; con dos términos, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como "A.I.R" contando así en un solo término. Tal disimilitud permite que la marca solicitada se distinga de la marca antecedente gramaticalmente y en cuanto a su extensión, puesto que a simple vista se denota que la marca base del rechazo es más extensa que la solicitud de mi representada.../...Así también, si bien ambas fueron solicitadas en la clase 01, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal se enfoca en: "Productos químicos para el tratamiento de semillas de girasol", Mientras que la marca antecedente cubre los productos tales como: exclusivamente fertilizantes. Por lo que se puede percatar que ambas marcas son diferentes en su finalidad prevista(...)".-----

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



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

Resolución N° **1105**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 348 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A.I.R.", Clase 01, EXPEDIENTE N° 37200/2020, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio* CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."²-----

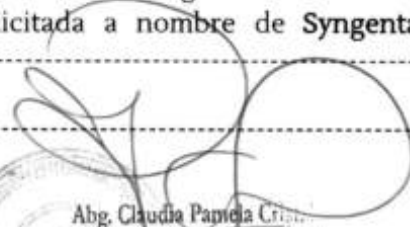
Que, claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".-----

Que, 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 **Syngenta Crop Protection AG.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "**A.I.R.**" clase 05 Registro N° 518568; "**A.I.R.**" clase 31 Registro N° 518567 ; "**AIRSET**" clase 01 Registro N° 520804; "**AIRSET**" clase 05 Registro N° 518569; "**AIRSET**" clase 05 Registro N° 518569; "**AIRSET**" clase 31 Registro N° 518570. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, 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° 348 de fecha 11 de marzo de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "A.I.R.", Clase 01, Expediente N° 37200/2020, solicitada a nombre de Syngenta Crop Protection AG.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

² Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.