

DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY



PALABRAS DE LA DIRECTORA NACIONAL

Es con gran satisfacción que presentamos las “Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay”, el primer material de esta naturaleza elaborado en nuestro país. Este logro no habría sido posible sin el valioso apoyo del programa AL-INVEST Verde, financiado por la Unión Europea, a quienes expresamos nuestro más sincero agradecimiento.

Su respaldo fue fundamental para concretar esta publicación, desarrollada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), a través del trabajo técnico y riguroso de su equipo, en especial de la Dirección General de Propiedad Industrial.

Esta herramienta representa un hito para la institucionalización y el fortalecimiento del sistema de propiedad industrial en Paraguay. Establece criterios claros y coherentes para el examen sustantivo de marcas, en consonancia con la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales. Su propósito es reforzar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica en los procedimientos de registro, en beneficio de los usuarios del sistema y de los profesionales del sector.

Estas Directrices fueron concebidas no solo como un instrumento técnico, sino también como una guía formativa, orientada a facilitar la labor diaria de nuestros examinadores y a servir de referencia para abogados, agentes de la propiedad industrial y titulares de marcas. Su carácter dinámico permitirá, además, su constante actualización, conforme evolucione la normativa y la jurisprudencia en la materia.

Con este documento, damos un paso firme hacia la consolidación de un sistema de marcas más eficiente, moderno y alineado con los desafíos actuales del comercio y la innovación.

Abg. Claudia Lorena Franco Quevedo
Directora Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

EQUIPO DE TRABAJO INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN

- **Abg. Claudia Pamela Cristaldo**, Directora General Interina de Propiedad Industrial de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- **Abg. Mirta Amarilla**, Directora de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- **Abg. Claudia Denis**, Coordinadora de Revisión de Trámites de Propiedad Industrial de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- **Abg. Antia Villalba**, Jefa del Departamento de Examen de Fondo de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- **Abg. Dilva Martínez**, Jefa del Departamento de Examen de Forma de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- **Abg. Agustín Noguera**, Jefe del Departamento de Registro y Renovaciones de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- **Abg. Sara Quintana**, Actuaría de la Dirección General de Propiedad Industrial de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)

**DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS
EN PARAGUAY**

TABLA DE CONTENIDO

Antecedentes.....	8
Finalidad de las Directrices.....	8
Introducción	9
Abreviaciones.....	10
Referencias.....	10
I CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD ABSOLUTAS.....	11
1 ASPECTOS GENERALES	11
1.1 Requisitos de registrabilidad absolutos.....	11
1.2 Criterios de examen de marcas en el entorno virtual y el metaverso.	12
2 SIGNOS ADMISIBLES COMO MARCA.....	13
2.1 Signos visibles.....	13
2.1.1 Signos denominativos, figurativos, mixtos y patrones.....	13
2.1.2 Combinaciones y disposiciones de colores	23
2.1.3 Signos tridimensionales.....	27
2.1.4 Marcas de posición	31
2.1.5 Marcas de movimiento (animadas).....	33
2.1.6 Marcas de holograma.....	36
2.1.7 Marcas multimedia.....	37
2.2 Signos no perceptibles por la vista	38
2.2.1 Signos sonoros.....	38
2.2.2 Signos olfativos, gustativos y táctiles	41
2.3 Representación de la marca	41
2.3.1 Aspectos generales.....	41
2.3.2 Representación de marcas en color	42
2.3.3 Representación de marcas constituidas por signos tridimensionales	43
3 DISTINTIVIDAD	46
3.1 Signos no aptos para funcionar como marcas	47

3.1.1	Signos básicos.....	48
3.1.2	Signos ininteligibles.....	49
3.1.3	Colores	50
3.1.4	Letras y dígitos aislados.....	53
3.1.5	Palabras y partes de palabras	56
3.1.6	Pictogramas	62
3.1.7	Elementos figurativos comunes	64
3.1.8	Etiquetas y marcos comunes.....	65
3.1.9	Patrones y diseños de superficie comunes.....	68
3.1.10	Formas tridimensionales no distintivas.....	73
3.1.11	Formas tridimensionales necesarias, funcionales o que dan valor comercial.....	93
3.2	Signos genéricos, usuales o necesarios	108
3.2.1	Signos verbales genéricos, usuales o necesarios	109
3.2.2	Signos figurativos genéricos, usuales o necesarios	114
3.2.3	Apreciación del carácter genérico, usual o necesario	117
3.3	Signos descriptivos	118
3.3.1	Aspectos generales.....	118
3.3.2	Letras y números individuales	124
3.3.3	Palabras individuales	125
3.3.4	Elementos y partes de palabras	126
3.3.5	Variaciones de ortografía	127
3.3.6	Combinaciones de palabras.....	129
3.3.7	Abreviaciones, acrónimos y siglas	132
3.3.8	Lemas y frases.....	133
3.3.9	Expresiones y términos laudatorios.....	135
3.3.10	Nombres de colores.....	135
3.3.11	Signos geográficos descriptivos	138
3.3.12	Signos descriptivos figurativos o tridimensionales.....	149
3.4	Distintividad resultante de una combinación de elementos.....	155
3.4.1	Aspectos generales.....	155
3.4.2	Apreciación del carácter distintivo de una combinación de elementos.....	158
4	SIGNOS ENGAÑOSOS	173
4.1	Aspectos generales.....	173

4.1.1	Apreciación del carácter engañoso	174
4.1.2	Realidad del mercado y percepción y hábitos de los consumidores	181
4.2	Signos con connotación geográfica engañosa.....	184
4.3	Referencia engañosa a un aval o reconocimiento oficial.....	188
5	SIGNOS DE ESTADO Y SIGNOS OFICIALES	190
5.1	Signos cubiertos por el Artículo 6ter del Convenio de París.....	190
5.2	Imitación de signos de Estado y signos oficiales	200
5.3	Otros signos y emblemas excluidos de registro como marca.....	204
6	ORDEN PÚBLICO Y MORAL.....	205
6.1	Aspectos generales.....	205
6.2	Cuestiones particulares	206
6.2.1	Naturaleza del signo	206
6.2.2	Naturaleza de los productos y servicios	207
7	MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN.....	208
7.1	Aspectos generales.....	208
7.2	Marcas colectivas.....	208
7.2.1	Naturaleza de las marcas colectivas	208
7.2.2	Examen de las marcas colectivas.....	209
7.2.3	Titularidad de la marca colectiva	210
7.2.4	Condiciones absolutas de registrabilidad.	211
7.3	Marcas de certificación	215
7.3.1	Naturaleza de las marcas de certificación	215
7.3.2	Principales elementos de la marca de certificación.....	216
7.3.3	Motivos específicos de denegación de marcas de certificación	218
7.3.4	Reglamento de uso de la marca de certificación	219
II	CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD RELATIVAS	221
1	ASPECTOS GENERALES	221
2	DERECHOS ANTERIORES SOBRE MARCAS.....	223
2.1	Doble identidad.....	224
2.2	Riesgo de confusión	225
2.2.1	Aspectos generales.....	225
2.2.2	Comparación de los productos y servicios	227
2.2.3	Comparación de los signos	239

2.2.4	Público y consumidores pertinentes.....	300
2.2.5	Otros factores relevantes para el riesgo de confusión.....	303
2.2.6	Apreciación global del riesgo de confusión.....	307
3	SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS	312
3.1	Aspectos generales.....	312
3.1.1	Marco normativo	312
3.1.2	Fundamento de la protección de los signos notoriamente conocidos	314
3.2	Obligación de denegar un registro en conflicto con un signo notorio	314
3.3	Determinar la notoriedad de una marca	316
3.3.1	Hechos relevantes.....	316
3.3.2	Mala fe del tercero al solicitar el registro	317
3.3.3	Medios de prueba	317
3.4	Determinar el sector pertinente del público	319
3.4.1	Concepto de sector pertinente del público	319
3.4.2	Protección más allá de los productos y servicios especificados	320
3.5	Perjuicio al titular de un signo notoriamente conocido	320
3.5.1	Tipos de perjuicio al titular de un signo notoriamente conocido	320
3.5.2	<i>Dilución</i> de la <i>fuera distintiva</i> del signo	321
3.5.3	Daño al <i>prestigio</i> o renombre del signo notorio	323
3.5.4	<i>Aprovechamiento injusto</i> del prestigio o renombre del signo notorio.....	323
4	DERECHOS ANTERIORES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS.....	324
4.1	Aspectos generales.....	324
4.1.1	<i>Marco normativo</i>	324
4.1.2	<i>Consideraciones generales sobre las indicaciones geográficas</i>	329
4.2	Conflicto entre una marca y una indicación geográfica.....	330
5	DERECHOS ANTERIORES SOBRE NOMBRES COMERCIALES Y OTROS DISTINTIVOS COMERCIALES	333
5.1	Nombres comerciales y denominaciones sociales.....	333
5.2	Nombres de personas jurídicas no mercantiles	335
5.3	Nombres de dominio	337
6	DERECHOS ANTERIORES SOBRE OTROS OBJETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	338
6.1	Diseños industriales.....	339

6.2	Obras protegidas por el derecho de autor	342
6.2.1	Obras incluidas en marcas.....	342
6.2.2	Títulos de libros, películas y otras obras	345
7	NOMBRE, IDENTIDAD E IMAGEN DE PERSONAS.....	347
7.1	Marco normativo.....	347
7.2	Protección del nombre, identidad e imagen de personas	348
7.2.1	Aspectos generales	348
7.2.2	Nombres de personas	349
7.2.3	Imagen de personas.....	351
7.3	Nombres e imágenes de personajes de fantasía o de ficción.....	353
8	SOLICITUD DE REGISTRO DE MALA FE	353
8.1	Marco normativo.....	353
8.2	Concepto de mala fe.....	355
8.2	Factores que indican la existencia de mala fe.....	356
8.2.1	Carga de la prueba de la mala fe.....	356
8.2.2	Identidad, cuasi identidad o alta similitud entre los signos.....	357
8.2.3	Conocimiento de la marca por el tercero solicitante del registro.....	358
8.2.4	Intención deshonesto al solicitar el registro	360
8.3	Efecto de la mala fe en una solicitud de registro	360

Antecedentes

Estas Directrices para el Examen de Marcas se elaboraron para su uso por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Paraguay, en adelante “la **DINAPI**”, así como para información de las personas que solicitan o son titulares de registros de marcas ante esta Oficina.

Ellas son el producto de un esfuerzo concertado dentro del marco de un proyecto auspiciado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En él participaron las autoridades designadas por la DINAPI, coordinadas por el Equipo de Gestión de la Actividad (AMT), con el apoyo de un experto internacional contratado para este proyecto.

Las Directrices son compatibles con la normativa vigente en Paraguay, en particular con la Ley N° 1294 – Ley de Marcas (en adelante “la LDM” o “la Ley”), el Decreto N° 22365 que reglamenta la Ley (en adelante “el Reglamento”) y la Resolución DINAPI/RG/N° 12/2017 (en adelante “la Resolución 12”). Ellas tratan principalmente de los aspectos sustantivos del examen de las marcas y de algunos aspectos de forma cuando fuesen directamente relevantes a las cuestiones de fondo para obtener y mantener el registro de una marca.

Finalidad de las Directrices

Estas Directrices definen y desarrollan criterios y pautas de examen para facilitar la toma de decisiones sobre la concesión y validez de los registros de marcas.

Se busca complementar y armonizar en mayor grado las directivas, manuales y otras normas internas de la DINAPI (en adelante llamada “**la Oficina**”) sobre el registro de marcas, específicamente en cuanto a los criterios que conviene aplicar para conceder, denegar o, cuando fuese el caso, invalidar en el ámbito jurisdiccional un registro de marca. Su implementación y aplicación facilitará una mayor convergencia de los estándares, criterios de examen y prácticas dentro de la Oficina para el registro y validez de los derechos sobre marcas.

El uso de este documento redundará en beneficio de la DINAPI así como de los usuarios del sistema de marcas, ofreciéndoles estándares armonizados de concesión y validez de los registros de marcas con base en buenas prácticas internacionales.

Las Directrices también podrán servir como herramienta de formación práctica para examinadores y como documento de referencia para los asesores, profesionales y agentes de la propiedad industrial en el país. Ellas están previstas para operar como un instrumento dinámico que podrá ser actualizado periódicamente por las autoridades de la Oficina.

Estas Directrices no son vinculantes para las autoridades de la DINAPI. Sin embargo, es de esperar que su uso y gradual desarrollo como material de referencia lleve a una mayor consolidación y coherencia de los estándares y criterios para el examen de las marcas en la Oficina, de modo que lleve a una mejor predictibilidad y seguridad jurídica en el examen de las marcas.



Introducción

La legislación vigente en Paraguay en materia de marcas requiere el cumplimiento de ciertas condiciones de forma y de fondo para registrar una marca y mantener su validez.

Estas Directrices de examen desarrollan criterios que complementan y explican la normativa aplicable al **examen sustantivo** de las solicitudes de registro de marcas, para facilitar la labor de las autoridades nacionales encargadas de decidir sobre la concesión o denegación de un registro, o la eventual anulación de un registro concedido.

Las Directrices tratan separadamente de las condiciones de registrabilidad **absolutas** y de las causales de irregistrabilidad **relativas**. Se desarrollan los siguientes **temas** principales, entre otros, relativos al examen de las marcas:

- Signos admisibles como marca
- Distintividad de la marca
- Signos que no pueden funcionar como marcas por ser genéricos, descriptivos, engañosos o contrarios a la ley o al orden público
- Marcas colectivas y de certificación
- Derechos anteriores de terceros oponibles a un registro de marca
- Signos notoriamente conocidos
- Registros solicitados de mala fe

Algunos de los temas tratados en estas Directrices abordan algunas cuestiones de forma. Estos se atienden en la medida en que estuviesen vinculados directamente con el examen de fondo o tuviesen una relación directa con la *definición* del signo marcario, la *registrabilidad* de la marca y la *validez* del registro concedido.

Los ejemplos incluidos en estas Directrices tienen una función meramente ilustrativa y podrán ser reemplazados o complementados con otros ejemplos conforme la Oficina vaya adquiriendo experiencia con el uso de las Directrices.

El **ANEXO I** de las Directrices contiene **extractos** de las principales disposiciones de la normativa del Paraguay relativas al registro de las marcas.

El **ANEXO II** contiene los formularios principales usados para el registro de marcas ante la DINAPI.

El **ANEXO III** contiene los datos de **contacto** de la DINAPI y los **enlaces** de internet a los sitios web de la Oficina.

Abreviaciones

LDM:	Ley N°1294 de Marcas, del 6 de agosto de 1998.
RDM:	Decreto 22365/1998 por el cual se reglamenta la Ley 1294 de Marcas, del 14 de agosto de 1998.
Resolución:	Resolución DINAPI/RG/N° 12/2017, del 11 de julio de 2017, que aprueba el listado de criterios a ser considerados en el examen de fondo de las solicitudes de registro de marcas.
NCL:	Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957. (Clasificación de Niza)
Clasificación de Niza:	Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957.
EUIPO:	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Directrices de EUIPO:	Directrices sobre marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), versión del 31 de marzo de 2024.
Convenio de París:	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito en 1883, revisado en Estocolmo, 1967.
ADPIC:	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 1994.
DINAPI:	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.
Oficina:	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

Referencias

Los ejemplos presentados en estas Directrices indican su fuente cuando fuese pertinente y conocida.

Es aplicable a los ejemplos consignados en estas Directrices el *derecho de cita* previsto en el artículo 40 de la Ley 1328 de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Paraguay y en el Artículo 10.1 y 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Los enlaces de internet citados corresponden a los que estaban vigentes en el momento de su inclusión.



I CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD ABSOLUTAS

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 *Requisitos de registrabilidad absolutos*

Una marca tiene la función de **distinguir productos o servicios en el comercio**. La marca denota el origen comercial de un producto o servicio informando a los consumidores que el producto o servicio que lleva la marca ha sido puesto en el mercado por una empresa u otra entidad o empresa comercial que *controla* y es *responsable* de su comercialización y de la manera en que se usa la marca.

No se puede registrar una marca si el signo que la constituye no es capaz de cumplir su función como marca, es decir, si **no es capaz de distinguir productos o servicios en el comercio** indicando su origen comercial.

Para efectos del registro no es necesario que la marca identifique nominativamente a una persona. Es suficiente que la marca deje claro que los productos o servicios que ostentan esa marca provienen de un solo **origen comercial**, no aleatoriamente de cualquier procedencia empresarial.

Las razones para rechazar el registro de una marca que no puede cumplir su función de distinguir productos y servicios o indicar su origen comercial se denominan **motivos absolutos de rechazo**. Estos motivos están respaldados tanto por disposiciones legales específicas que se encuentran en la LDM como en otras normas generales vigentes en Paraguay o en tratados internacionales a los que Paraguay se ha adherido.

Estos motivos de denegación se consideran “absolutos” porque atañen al signo en sí mismo y a su incapacidad para funcionar como una marca respecto de los productos o servicios especificados. Los motivos absolutos de denegación deben examinarse siempre a la luz de los productos o servicios para los que se usaría la marca en el comercio. Sin embargo, ciertas causales absolutas de denegación deberán aplicarse en todos los casos, independientemente de los productos o servicios de que se trate.

Existen distintos tipos de motivos de denegación absolutos. El más usual se refiere a la falta de *carácter distintivo* de la marca, es decir, a la incapacidad de la marca para distinguir adecuadamente un producto o servicio en el mercado indicando al consumidor relevante que el producto o servicio procede de cierta entidad comercial.

Sin embargo, los motivos de denegación absolutos también son aplicables cuando el signo puede resultar *engañoso* para los consumidores, en particular cuando les indujeran a creer erróneamente que los productos o servicios presentan ciertas características que en realidad no tienen. Otros motivos absolutos pueden referirse a marcas que contravengan ciertos derechos jurídicamente protegidos o principios de orden público o moral.

Los motivos de denegación absolutos pueden ser planteados por el examinador *de oficio*, es decir, por iniciativa propia de la Oficina. También pueden ser planteados por un tercero, por



ejemplo, a través de un procedimiento de oposición contra el registro solicitado para una marca, o en procedimientos de invalidación (nulidad) de un registro en sede jurisdiccional después de su concesión.

1.2 Criterios de examen de marcas en el entorno virtual y el metaverso.

Los principios generales que regulan el carácter distintivo son **plenamente aplicables a las marcas solicitadas para productos y servicios virtuales en entornos virtuales**.

Un signo *servirá para distinguir* en el sentido del artículo 1° de la LDM si es **capaz de identificar** los productos o servicios para los que se solicita el registro y distinguirlos de los de otras empresas.

Este carácter distintivo se apreciará, en primer lugar, en relación con los *productos* o *servicios* para los que se solicite el registro y, en segundo lugar, en relación con la **percepción** de dicho signo *por parte del público pertinente* dentro del país.

Los productos y servicios en el mundo real, y la forma en que se comercializan, pueden desempeñar un papel determinante en la apreciación de la registrabilidad de una marca para los correspondientes **productos y servicios virtuales usados en entornos virtuales**. Esto se debe a que *la percepción* de los consumidores de los productos y servicios virtuales en un entorno virtual *puede ser la misma* que su percepción de los productos y servicios **equivalentes** en el mundo real.

Esa percepción suele ocurrir principalmente tratándose del registro de una marca ***para distinguir***:

- **productos virtuales** que simplemente representan los mismos productos que en el mundo real;
- **productos virtuales** que emulan, imitan o replican en un entorno virtual las funciones que tienen los productos en el mundo real;
- **servicios en un entorno virtual** que emulan, imitan o replican en un entorno virtual un servicio que se presta en el mundo real.

Un aspecto fundamental de los productos y servicios virtuales que aparecen o se usan en entornos virtuales es representar, emular, imitar o replicar los conceptos subyacentes de sus equivalentes en el mundo físico. Por ello los productos o servicios virtuales equivalentes a los del mundo real deben ser considerados de la misma manera que estos.

Sin embargo, por razón de la especificidad de los entornos virtuales y de las infinitas posibilidades de crear productos o servicios virtuales, será necesario hacer una apreciación caso por caso.

La Oficina también debe examinar la pertinencia de aplicar cualquier otro impedimento previsto en el artículo 2 de la LDM respecto de los productos y servicios virtuales.



2 SIGNOS ADMISIBLES COMO MARCA

La LDM contiene la siguiente disposición que constituye el marco de referencia para determinar qué signos podrán, en principio, admitirse y registrarse como marcas:

Artículo 1º.- Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.

El registro de una marca debe denegarse si la naturaleza del signo objeto de la solicitud es incompatible con la definición prevista en la ley, o si el signo no cumple las condiciones especificadas para ser considerado registrable.

Cuando un signo **no cumpla con los requisitos** establecidos, o el objeto de la solicitud no sea un signo susceptible de **funcionar como marca**, se debe denegar su registro. En este caso, no sería necesario examinar el signo en cuanto a otros motivos de denegación absolutos o relativos.

El artículo 1º de la LDM señala que el listado de los tipos de marcas ahí contenido es **meramente enunciativo** y la disposición no requiere expresamente que una marca sea perceptible visualmente.

2.1 Signos visibles.

Las marcas registrables consisten generalmente en **signos visibles**, es decir, perceptibles por el **sentido de la vista**.

Los signos perceptibles por la vista generalmente se aplican en la superficie o en la forma de un producto o de una parte de un producto, o en su etiquetado o embalaje, o en documentos, acondicionamientos y otros materiales de apoyo relacionados con los productos o servicios ofrecidos en el mercado.

Los signos visibles que pueden constituir marcas pueden pertenecer a cualquiera de las categorías que se detallan a continuación.

2.1.1 Signos denominativos, figurativos, mixtos y patrones.

2.1.1.1 Denominativos.

Este tipo de signo marcario contiene únicamente elementos que **pueden leerse**, incluidos los que consistan de una o más palabras (vocablos con significado o de fantasía), letras, números, cifras o ideogramas con caracteres del alfabeto latino u otros caracteres reconocibles, o una combinación de los mismos, incluidas combinaciones de palabras como lemas, eslóganes y frases publicitarias.

Este tipo de marca puede **estar representada** en caracteres **estándar** y no **contiene ningún elemento tipográfico, figurativo, marco o fondo**.

En caso de solicitarse el registro de una marca denominativa y en la solicitud se coloca una reproducción o etiqueta de la marca, independientemente que su tipografía sea estándar o no, el signo se considerará “**mixto**” (ver el rubro 2.1.1.3, abajo).

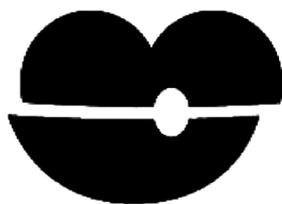
2.1.1.2 *Signos figurativos*

Este tipo de signo consiste en uno o más elementos **figurativos**. Pueden representar criaturas (animales, flores, etc.), personas o personajes reales o ficticios (retratos, personajes de dibujos animados, etc.) y objetos o criaturas reales o imaginarios, por ejemplo el sol, una estrella, una montaña, una nave espacial, un dragón, etc.

También pueden consistir en formas *fantasiosas*, abstractas o geométricas, *figuras*, *logotipos* u otros dispositivos bidimensionales creados a propósito para servir como marcas.

Los signos figurativos pueden tener uno o más **colores**, pero **no contendrán palabras, letras, dígitos o números**. Por ejemplo:





Fuente: registros internacionales bajo el Protocolo de Madrid.
Ver: http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf (Annex XII)

Un **logotipo, ideograma o carácter** que no fuese legible en el idioma español o no perteneciera al alfabeto latino **puede funcionar como una marca**. Tales signos se tratarán *como a un signo figurativo* o como un *elemento figurativo* dentro de un signo mixto, según fuese el caso.

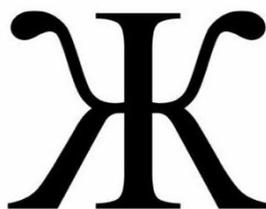
Por ejemplo:



Fuente: <https://www.facebook.com/studycli/> [chino]



Letra del alfabeto griego



Letra del alfabeto cirílico

Sin embargo, un signo compuesto por elementos que fuesen **ininteligibles** o **excesivamente complejos** y que **no podría ser percibido como una marca** por el consumidor medio, carecería de carácter distintivo y, por lo tanto, no podría funcionar como marca. Al respecto, véase la explicación y los ejemplos del rubro 3.1.2, abajo.

2.1.1.3 Signos mixtos

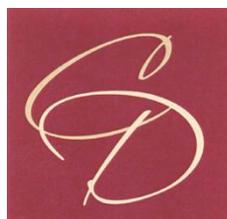
Un signo **mixto** consiste en una **combinación** de uno o más elementos denominativos (palabras, letras, dígitos, números, etc.) con un elemento figurativo o ideograma.

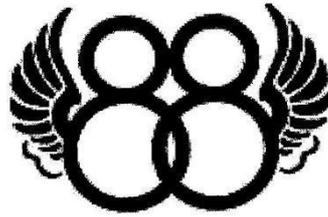
El elemento *figurativo* puede estar incorporado dentro de un elemento verbal, por ejemplo, la figura de un sol en lugar de la letra "o", estar adyacente o superpuesto a un elemento de una palabra, o presentar **un fondo o un marco** dentro del conjunto.

Los elementos *no figurativos* (palabras, números, etc.) pueden representarse en caracteres estándar o en caracteres especiales o fantasiosos, y el signo puede tener uno o más **colores**.

Los siguientes son ejemplos de marcas conformadas por signos **mixtos**:







También serán tratadas como marcas **mixtas** los signos consistentes en letras, números, palabras y nombres escritos con **letra cursiva**, **caracteres fantasiosos** o **un tipo de letra especial**. Por ejemplo, los siguientes:

TAM

MILKYBON

1886

Nº 5

H2NO

Giorgio@Play

Tu amigo flexible



Coca-Cola

MUSCLE
STARS

Hj

Js

Renzo Costa

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Renzo_Costa

Giorgio Armani

Fuente: <https://www.armanibeauty.co.uk/our-commitments/behind-the-products.html>



Lagerfeld

Fuente: <https://www.perfumetrader.de/en/brands/lagerfeld/lagerfeld>

Hermes

Fuente: <https://signature.freefire-name.com/s/hermes>

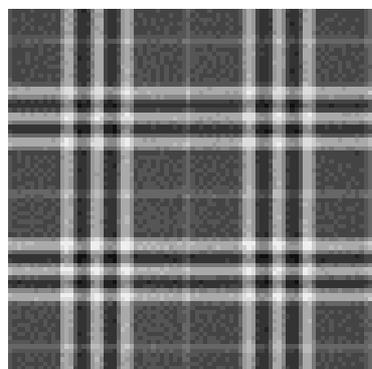
2.1.1.4 Patrones de superficie

Un **patrón de superficie** puede constituir una marca si cumpliera con los requisitos de aptitud distintiva y los demás previstos en la legislación.

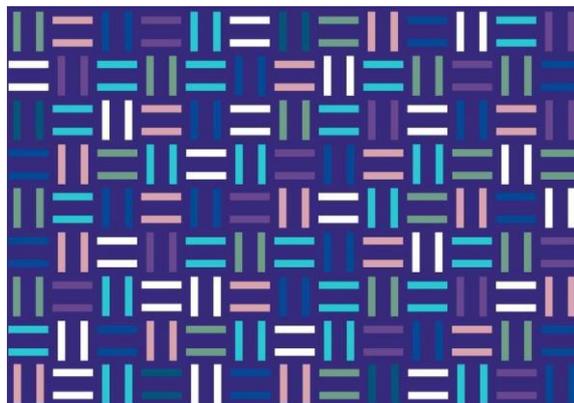
Una **marca de patrón** consiste únicamente de un conjunto de **elementos que se repiten regularmente** y que se aplica a la superficie de un producto o de su acondicionamiento. Se les aplicará el mismo trato que a las marcas figurativas (ver el rubro 2.1.1.2, arriba).

La representación de una marca de patrón puede ir acompañada de una *descripción* que explique cómo se repiten regularmente sus elementos, aunque tal descripción no será un requisito para el registro de la marca. La descripción debe ser congruente con la representación de la marca y no debe ampliar el alcance de la misma. Si el patrón fuese de **color**, la descripción debe indicarlo.

Los siguientes son ejemplos de **marcas de patrón** conformadas por **patrones de superficie**, en blanco y negro o en colores:



Fuente: EUIPO MUE 15602 y 7190 929, respectivamente.



Fuente: OEPM registro M4117038



Fuente: <https://www.deviantart.com/bang-a-rang/art/Louis-Vuitton-Seamless-Pattern-216809802>



Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/489133209506522275/>

2.1.2 Combinaciones y disposiciones de colores

El artículo 1° de la LDM establece que una marca puede consistir en “*combinaciones y disposiciones de colores*”.

Una marca de **combinación de colores** es una marca que consiste en *un conjunto* de dos o más colores sin contornos predeterminados, pero **con proporciones definidas**, que se aplica a un producto o a su acondicionamiento o a los medios de presentación o distribución de los productos o servicios. Lo que se reivindica es el *tono específico* de los colores y su *disposición proporcional sistemática o un esquema de colores* con una forma **predeterminada y uniforme**.

Una combinación de dos o más **colores que se reivindicaran en abstracto**, *independientemente de cualquier disposición, proporción, posición u otro elemento o característica definitoria*, para usarlos en cualquier disposición o proporciones indeterminadas, **no cumpliría** las condiciones de *claridad, precisión y uniformidad* necesarias para definir de modo inequívoco el objeto del registro y no podría aceptarse como marca para su registro. Véase el rubro 3.1.3.2, abajo.

Para ser considerada como una marca, una *combinación* de dos o más colores tendría que estar **definida por proporciones y posición específicas**, o combinarse en una **presentación particular, predeterminada y uniforme**.

La *representación* de la marca debe mostrar la **disposición y proporciones de la combinación** de colores que se reivindica. Sobre la representación de las marcas de combinación de colores, ver el rubro 2.3.2, abajo.

La solicitud de registro debe **indicar expresamente** que la marca es una marca de **combinación de colores**, y especificar los **nombres de los colores** reivindicados y las **partes** de la marca que estén en cada color.

Los siguientes son ejemplos de combinaciones de colores que podrían funcionar y aceptarse como marcas:



Fuente: EUIPO MUE 008148934 :

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008148934>

La combinación anterior de colores cobre y negro aplicado sobre un producto, por ejemplo, *baterías y pilas*, en la posición y proporciones especificadas (1/3 cobre y 2/3 negro), puede ser una marca válida para esos productos:

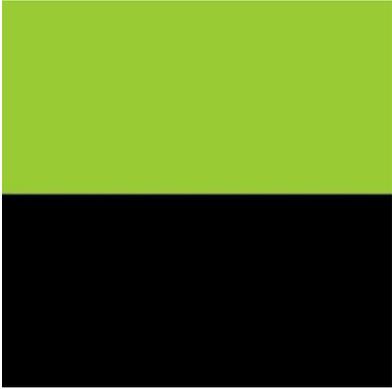
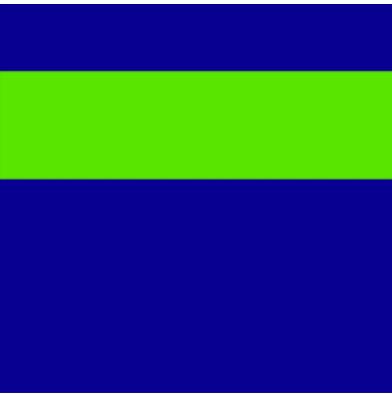


Fuente: <https://www.officenational.com.au/shop/en/portaugusta/duracell-alkaline-battery-coppertop-c>

Los siguientes ejemplos que ilustran otras *combinaciones y disposiciones de colores* que serían **aceptables** como marcas:

<p>Descripción: La marca consiste en la combinación de los colores rojo y negro aplicados a las superficies exteriores de un vehículo agrícola, a saber, el rojo aplicado al capó, el techo y los pasos de rueda, y el negro aplicado a la parrilla del capó delantero, chasis y molduras verticales.</p> <p>[Esta marca también podría considerarse como una <i>marca de posición</i> si distinguiera solo el producto mostrado en la representación. Véase el rubro 2.1.4, abajo]</p>	
---	--

<p>EUIPO registro MUE 17638834</p> <p>Descripción: La marca consiste en la combinación de los siguientes colores: beige Pantone 454 C, gris oscuro Pantone 425 C y terracota Pantone 159.</p> <p>Los colores se presentan en franjas horizontales de arriba hacia abajo en las proporciones siguientes: la mitad superior es</p>	
--	--

<p>beige, y la mitad inferior está dividida en tres franjas iguales de colores terracota, beige y gris oscuro.</p>	
<p>EUIPO registro MUE 17972757</p> <p>Sin descripción.</p> <p>Indicación de colores: verde PANTONE 376, negro PANTONE <i>Process Black C</i>.</p>	
<p>EUIPO registro MUE 17407586</p> <p>Descripción: La marca consiste en tres franjas horizontales (de arriba abajo): azul Pantone 273C, verde Pantone 370C, y azul Pantone 273C.</p> <p>Las franjas tienen las siguientes proporciones de altura de arriba hacia abajo: azul 17,62 %, verde 27,1 %, azul 55,24 %</p>	

<p>EUIPO registro MUE 17866834</p> <p>Descripción: Combinación de tres colores en franjas horizontales, en proporciones idénticas de 1/3 cada uno, posicionados de arriba hacia abajo:</p> <p>PANTONE: 376c;</p> <p>PANTONE: blanco;</p> <p>PANTONE: 2935c.</p>	
---	--

Los siguientes son ejemplos de **combinaciones o esquemas de colores** aplicados a *locales de expendio de combustibles* que pueden funcionar como marcas para distinguir esos servicios:



Fuente: <https://stock.adobe.com/pt/search/images?k=bp+gas>



Fuente: <https://www.cspdailynews.com/fuels/shells-ev-clean-energy-businesses-grow-tomorrow>

La solicitud de registro no precisa incluir una descripción que detalle la disposición sistemática de los colores. La descripción puede contener referencias a los colores en palabras, sin perjuicio de la necesidad de indicar en la solicitud los códigos estandarizados de los colores.

Respecto a la **representación** de las *marcas de combinaciones y disposiciones de colores*, véase el rubro 2.3.2, abajo.

2.1.3 Signos tridimensionales

Un signo tridimensional es una forma que no es plana (bidimensional), sino que tiene **volumen** y está integrada en un objeto con tres dimensiones.

Una marca tridimensional puede estar incluida en un envase, en su embalaje, en el mismo producto o en una parte de él, en su presentación, o en cualquier combinación de estos elementos.

También puede **combinar** otros elementos, como palabras, dibujos, colores, patrones o etiquetas. En estos casos, la marca se registra como un **conjunto**, aunque alguno de esos elementos no pueda registrarse por sí solo (ver el punto 3.4.1 más abajo).

Es importante distinguir entre una marca tridimensional y un diseño industrial. Una marca tridimensional es un signo distintivo que indica que los productos o servicios provienen de una misma empresa o están bajo el mismo control. En cambio, un diseño industrial no muestra el origen del producto; solo le da una apariencia especial para hacerlo más atractivo al público (ver punto 3.1.11.4 más abajo).

Sin embargo, en algunos casos, el diseño de un producto puede volverse muy reconocido o famoso y el público lo asocia con una empresa en particular. Si ese diseño empieza a cumplir una función de marca y permite distinguir productos o servicios, podría registrarse como marca si cumple con los requisitos legales.

Para registrarse como marca, los signos tridimensionales pueden presentarse de distintas formas, por ejemplo:

1. un accesorio que se agrega o se usa con los productos o servicios que la marca quiere distinguir;
2. una forma incluida en el producto mismo, en una parte del producto o en un accesorio vinculado a los servicios;
3. una forma de envase, envoltorio o embalaje del producto, o de materiales relacionados con los servicios;
4. la forma de los lugares o medios donde se venden los productos o se ofrecen los servicios

2.1.3.2 Formas incorporadas en el producto o en una parte del mismo

Si una forma tridimensional estuviese incorporada en el producto mismo, de manera que le dé una forma distintiva al producto, ello puede funcionar como un indicador de su procedencia empresarial.

La forma de un producto puede ser admitida como marca si cumpliera con los demás criterios de registro, en particular el requisito de **distintividad** (véase el rubro 3, abajo).

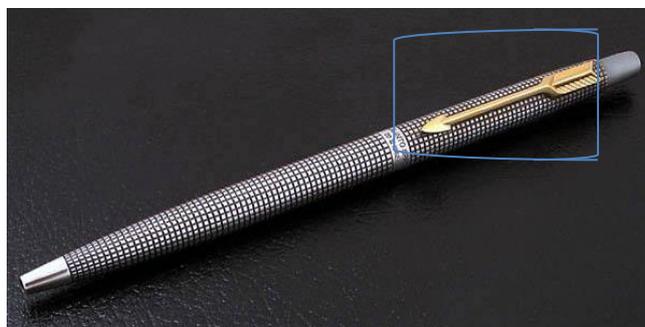
Una forma distintiva puede estar incorporada en el producto **entero** o en una **parte específica** de un producto.

Por ejemplo, la forma inusual de una barra de *chocolate* podría **funcionar como marca** para *chocolates* si el público reconociera esa forma como un signo distintivo de esos productos y si la forma no estuviese determinada únicamente por razones **funcionales** (ver el rubro 3.1.10, abajo).



Fuente: <http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/>

Del mismo modo, por ejemplo, la parte del gancho de un *birome, lapicero* u otro *instrumento de escritura* consistente en forma de flecha en **una parte del producto** (la tapa o capucha) podría funcionar como una marca para ese tipo de producto:



Fuente: <http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm>

2.1.3.3 Formas de envases, recipientes, envoltorios y acondicionamiento del producto

Un signo constituido por la **forma del envase, envoltorio, embalaje u otro acondicionamiento** de un producto podrá ser admitido como marca si dicho signo es capaz de funcionar como marca. En particular, la forma debe ser distintiva y no debe ser engañosa ni determinada por la función del acondicionamiento.

Por ejemplo, las siguientes formas de envases y acondicionamiento de productos pueden funcionar como marcas de los productos que se encuentran dentro de los respectivos contenedores o bajo el acondicionamiento:

<p>Marca de <i>licores</i>.</p> <p>Forma de un recipiente combinada con elementos verbales y figurativos</p> <p>— Perspectiva única</p> <p>Fuente: https://landofwines.com/en/vini/grand-armagnac-janneau-xo-royal-con-astuccio/</p>	
<p>Marca de <i>memorias USB (flash drive)</i>.</p> <p>Forma del acondicionamiento de un producto combinada con elementos verbales y figurativos</p> <p>— Seis perspectivas del producto</p> <p>Fuente: EUIPO MUE 4787693</p>	

<p>Marca de <i>perfumes</i>.</p> <p>Forma de un recipiente con color</p> <p>— Seis perspectivas del producto en color</p> <p>Fuente: EUIPO MUE 8532475</p>	
--	--

<p>Marca de <i>perfumes y cosméticos</i>.</p> <p>Forma de un recipiente con color</p> <p>— Dos perspectivas del producto en color</p> <p>Fuente: UKIPO registro UK00002059338</p>	
---	---

2.1.3.4 Formas de los medios o lugares donde se venden los productos o servicios

Un signo constituido por la **forma de los medios, aparatos y lugares de expendio** de un producto o de ofrecimiento de un servicio podrá ser admitida como marca si dicho signo es capaz de funcionar como marca con **respecto a los productos que son expendidos** a través de esos medios, aparatos y lugares.

La forma debe ser distintiva (ver el rubro 3.1.10, abajo) y no debe ser engañosa ni determinada por la función del medio o aparato de expendio.

El signo tridimensional puede incluir elementos denominativos y figurativos **en combinación** con la forma del medio o aparato de expendio. En este caso, el signo tridimensional consistiría en la **combinación de sus elementos** y sería **registrable como conjunto**, aun cuando la forma del medio o aparato por sí sola no fuese registrable separadamente como marca (ver el rubro 3.4.1, abajo).

Por ejemplo, los siguientes signos conformados por una **combinación de elementos** denominativos, figurativos y tridimensionales incorporados en **aparatos y locales de venta** pueden funcionar como *marcas de los productos o servicios que se dispensan u ofrecen mediante esos aparatos y locales*:



Fuente: https://www.alibaba.com/product-detail/post-mix-soft-drink-dispenser-machine_60369791307.html



Fuente: https://www.reddit.com/r/nostalgia/comments/pux6g8/pizza_hut_building/

2.1.4 Marcas de posición

Una marca de posición es una marca en la que se reivindica una posición específica en que la marca se coloca **sobre el producto que distingue**. Este tipo de marca se registra con una **limitación** inherente en cuanto a la forma en que se presentará respecto del producto distinguido, y en cuanto a los productos que ella podrá distinguir.

Una marca de posición **solo podrá registrarse para distinguir los productos específicos** en los cuales se colocará la marca.

La representación de la marca debe mostrar claramente el **tipo de producto** que la marca distinguirá y la **posición de la marca en el producto**, así como su **tamaño o proporción en relación con el producto**.

Los elementos y partes del producto que no formen parte del objeto del registro deben ser *deslindados* mediante exclusiones o **renuncias visuales**, preferentemente líneas discontinuas o punteadas.

La representación de una marca de posición se presentará un **único archivo JPEG** o en una **única hoja** de tamaño estándar. Si la marca fuese en color, la representación debe mostrar los colores.

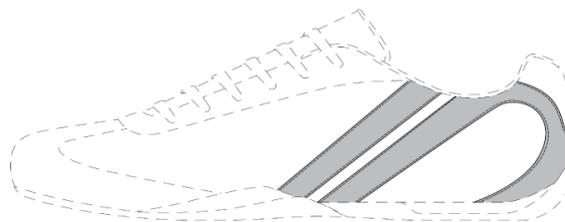
La solicitud de registro puede incluir una *descripción* que sea concordante con la representación de la marca para explicar dónde y cómo se presenta el signo en los productos respectivos. La descripción puede indicar los colores si ellos forman parte integral de la marca. Sin embargo, la descripción *nunca puede sustituir las renuncias visuales* claramente marcadas en la representación de la marca.

No se aceptará una descripción que indicara que la posición de la marca puede variar en relación con los productos. **No es aceptable** en la descripción **una indicación general o difusa** sobre el uso de la marca como, por ejemplo, “*la marca consiste en [signo] aplicado a la parte exterior del producto*”. En este caso, la Oficina notificará al solicitante para que modifique o elimine la descripción, ya que la posición de la marca debe estar unívocamente determinada específicamente en relación con los productos de que se trate.

Los siguientes son ejemplos de marcas de posición, algunas de las cuales muestran *renuncias visuales* con *líneas discontinuas o punteadas*:



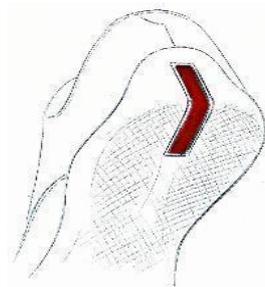
Fuente: <https://www.marks-iplaw.jp/tag/three-stripes/>



Fuente: EUIPO MUE 8586489



Fuente: <https://musa-trademark.com/trademark-blog/trademark-knowledge/adidas-loses-trademark-battle-european-court/>



Fuente: EUIPO MUE 1027747

2.1.5 Marcas de movimiento (animadas)

Una marca de movimiento consiste en un signo con **elementos que se mueven** o que **cambian de posición o de colores** en un tiempo breve. Las marcas de movimiento **no incorporan sonido** pero pueden incluir elementos denominativos, figurativos o mixtos.

Las marcas que combinan *movimiento con sonidos* no se tratarán como marcas de movimiento sino como marcas *multimedia* (ver el rubro 2.1.6, abajo).

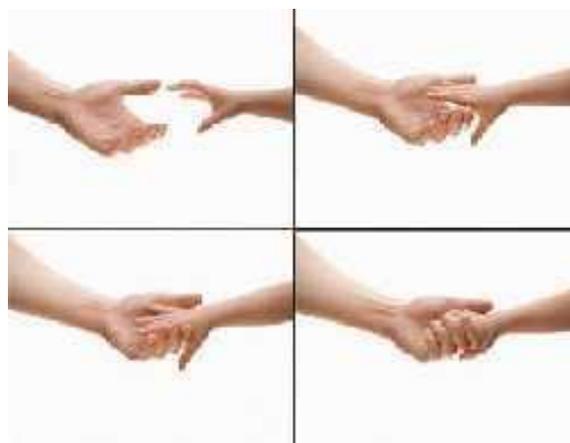
El archivo de vídeo con la representación de una marca de movimiento debe presentarse *junto con la solicitud*. La Oficina no aceptará un archivo de vídeo presentado por separado de la solicitud.

El solicitante podrá decidir el **número de imágenes** de la representación de la marca de movimiento siempre que todas quepan en **una sola hoja** de tamaño estándar o **un solo archivo JPEG**.

La representación de la marca de movimiento puede ir acompañada de una **descripción** que debe concordar con la representación y no ampliar su ámbito. La descripción puede indicar los colores de la marca que formen parte integrante de ella, así como la duración, el número de repeticiones y la velocidad del movimiento.

En caso de una representación de la marca de movimiento mediante imágenes fijas, ellas pueden ir numeradas y acompañadas de una descripción que explique la secuencia de las imágenes.

Los siguientes son ejemplos de marcas de movimiento representadas mediante una **secuencia de imágenes fijas** o mediante **archivos de vídeo** con sus respectivos ‘enlaces’ a los sitios internet donde se despliega la marca con su movimiento:



Fuente: IPOS (Singapur) registros T0501368G, T0501369E y T051370I

Descripción de la marca:

La marca consiste en una **animación** de la mano de un hombre y la mano de un niño que aparecen en una secuencia de cuatro imágenes en la que las manos del hombre y del niño se acercan en las posiciones superiores izquierda y derecha, y esas manos se estrechan en las posiciones inferiores izquierda y derecha, respectivamente.



Fuente: IPOS (Singapur) registro T1111928I

Descripción de la marca:

La marca consiste en una **secuencia animada** de (1) una botella de aerosol (spray) con una boquilla de color azul claro, que presenta en el cuerpo de la botella una puerta frontal similar a una lavadora de ropa, donde (2) la puerta se abre automáticamente (3) expulsando agua y (4) una serie de prendas y objetos de tela, a saber, un colchón gris, almohadas, una toalla azul, una chaqueta negra, una camisa blanca, una corbata a rayas,



un sofá marrón, un osito de peluche marrón y un par de zapatos blancos. La apertura y expulsión de los objetos se produce secuencialmente en el orden indicado, comenzando desde la esquina superior izquierda moviéndose hacia la derecha, volviendo a la esquina inferior izquierda y moviéndose hacia la esquina inferior derecha.

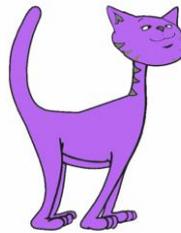
Cuando se trate de una marca de movimiento que no contenga ningún elemento denominativo, como en el ejemplo precedente, el solicitante debe darle una *designación* a la marca de movimiento para facilitar el tratamiento de la solicitud y la eventual emisión del certificado de registro.

GERIVAN

[Enlace](#)

Fuente: EUIPO - Ejemplo de la Práctica Común PC11

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf



[Enlace](#)

Fuente: EUIPO - Ejemplo de la Práctica Común PC11, página 6 -

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf



Enlace: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%204.mp4

Fuente: EUIPO - Ejemplo de la Práctica Común PC11 - https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf



2.1.6 Marcas de holograma

Una marca de **holograma** es un signo compuesto o que incluye elementos con características *holográficas*. Un *holograma* es una imagen que cambia de apariencia cuando se mira desde diferentes ángulos.

Un holograma puede ser una estructura física plana que utiliza la difracción de la luz para crear imágenes visuales. También puede resultar de una proyección digital o de la visualización de un objeto a través de pantallas de campo luminoso. El holograma muestra composiciones de *apariencia* tridimensional y *aparente* perspectiva de profundidad visual.

La representación de una marca de holograma debe presentarse en un **archivo de vídeo** o de una **reproducción gráfica o fotográfica** que contenga las vistas necesarias para identificar de manera clara y completa el efecto holográfico del signo.

En caso de representarse la marca de holograma mediante una serie de **imágenes gráficas o fotográficas**, el número de vistas será determinado por el solicitante del registro, pero todas deben caber en **un único archivo JPEG** o en **una sola hoja** de tamaño estándar. Las imágenes deben mostrar todas las vistas de los diferentes ángulos para identificar el efecto holográfico completo.

Respecto de las marcas de holograma la Oficina no admitirá una descripción ni indicaciones de color. La representación de la marca debe definir de manera autónoma y completa el objeto del registro solicitado.

El siguiente es un ejemplo de una marca de holograma representada mediante un **archivo de vídeo** con sus respectivo 'enlace' ('link') al sitio internet donde se despliega la marca:



[Enlace](#)

Fuente: EUIPO - Ejemplo de la Práctica Común PC11 - https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf



2.1.7 Marcas multimedia

Una *marca multimedia* es un signo que consiste en una **combinación de imagen y sonido**, o que incluye tal combinación. Es un **signo audiovisual** que puede usarse para distinguir productos y servicios ofrecidos en los medios audiovisuales, por ejemplo, en la televisión y la industria cinematográfica.

Una marca multimedia **puede incluir palabras, elementos figurativos, etiquetas y otros elementos, además de imágenes y sonidos.**

El archivo con la representación de la marca debe presentarse a la Oficina por vía electrónica (*e-filing*) junto con la solicitud. La Oficina no aceptará un archivo audiovisual presentado por separado de la solicitud.

Sin perjuicio del registro de una marca multimedia como tal, una **imagen fija** tomada de una marca multimedia podría también presentarse como una *marca figurativa* y registrarse como tal si cumpliera con los requisitos prescritos (véase el rubro 2.1.1.2, arriba).

A continuación se dan ejemplos de marcas multimedia representadas mediante **archivos de vídeo** con sus respectivos '*enlaces*' (*link*) a los sitios internet donde se ve la marca con su movimiento y sonido:



Enlace: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multi-media%20mark%201.mp4

Fuente: EUIPO - Ejemplo de la Práctica Común PC11 - https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf



[Enlace](#)

Fuente: EUIPO - Ejemplo de la Práctica Común PC11 - https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf

2.2 *Signos no perceptibles por la vista*

El artículo 1° de la LDM estipula que pueden constituir marcas

“todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios.”

El listado de los tipos de marcas contenido en el referido artículo 1° es *meramente enunciativo* por lo cual la ley no excluye a los signos que fuesen perceptibles por sentidos distintos al sentido de la vista.

La Oficina podría —en principio— admitir solicitudes de registro de marcas constituidas por signos perceptibles por los sentidos del *oído* (signos sonoros) y los sentidos del *olfato* (signos olfativos), el *gusto* (signos gustativos) y el *tacto* (signos táctiles). Esta posibilidad se comenta en los siguientes párrafos.

2.2.1 Signos sonoros

Las **marcas sonoras** están constituidas enteramente por un **signo sonoro** o una combinación de signos sonoros.

Los signos sonoros pueden ser de los siguientes *tipos*:

- **sonidos que consisten en piezas o elementos musicales**, como una melodía, una armonía, un gong, una campana o un ritmo instrumental;
- **sonidos reales**, como un ladrido de perro, un trueno, las olas del mar, el tintineo de cubitos de hielo;
- **elementos verbales cantados o hablados**, con voces humanas o sintéticas;
- **otros sonidos** no incluidos en los anteriores; y
- **combinaciones** de cualquiera de los tipos de sonido anteriores.



Un signo conformado por sonidos *combinados con elementos visuales* con movimiento no podría considerarse como una marca sonora sino como una *marca multimedia* (véase el rubro 2.1.7, arriba).

La **representación** de una marca sonora debe consistir en un **archivo de audio** que reproduzca el sonido. **Opcionalmente** la representación del sonido podrá consistir en pentagramas con **notación musical**, si el sonido se presta para ello. Un pentagrama con notación musical no sería admisible para representar sonidos que no fuesen musicales, por ejemplo, sonidos de la naturaleza (ladrido, trueno, olas del mar).

Solo se debe incluir con la solicitud uno de esos dos soportes, no ambos. La Oficina no aceptará otros soportes, por ejemplo la representación en una *sonografía*.

El archivo de audio debe presentarse en **formato MP3** y su tamaño no puede ser superior a dos *megabytes* (2MB). El sonido no debe ser un registro continuo o en bucle sino tener un comienzo y un final claramente marcados. Los archivos que no cumplan estos requisitos se considerarán no presentados.

Tratándose de marcas sonoras, la solicitud de registro debe presentarse por **vía electrónica** (*e-filing*) e incluir el archivo de audio junto con la solicitud. La Oficina no aceptará la solicitud si el archivo de audio se presentara separado de la solicitud.

Si se representara el signo sonoro mediante una notación musical, debe presentarse en un solo **archivo JPEG** o en **una sola hoja** de tamaño estándar.

La notación musical debe incluir con claridad y precisión todos los elementos necesarios para determinar el objeto de protección como marca sonora. No es necesaria la indicación del *tempo* o la *velocidad* de la melodía y los instrumentos.

Si la solicitud de registro incluyera representaciones de la marca sonora tanto en un archivo de audio como en una notación musical, la Oficina notificará al solicitante requiriendo que indique cuál de las dos desea mantener para efectos del registro.

Si la solicitud incluyera un archivo de audio con la representación de una *sonografía*, la Oficina eliminará la *sonografía* del expediente.

No se debe presentar una *descripción* de una marca sonora. La representación de la marca sonora en formato de archivo de audio o de notación musical debe definir de manera *suficiente y autónoma* el objeto del registro. Si se presentara una descripción de la marca sonora la Oficina la eliminará del expediente.

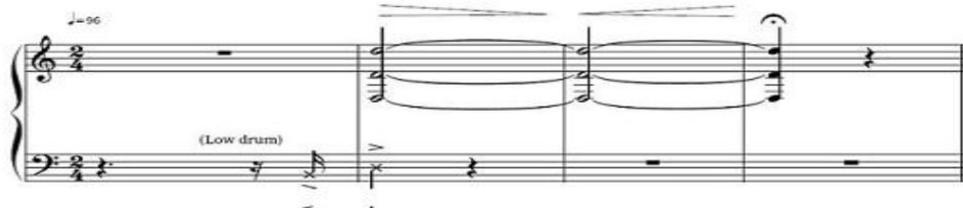
Los siguientes son ejemplos de representación de signos sonoros que podrían funcionar como marcas sonoras para productos o servicios:



Notación musical que incluye instrucciones musicales
Fuente: EUIPO MUE 6596258



Fuente: EUIPO MUE 17818329



Netflix – sonido inicial ‘Da dum’

Fuente: CARIFORUM – *Manual on Types of Marks and Distinctiveness*, p. 10
https://ipo.gov.tt/downloads/Relevant_Studies/Manual_on_Distinctiveness_CarIPI_EN.pdf

Seis notas de piano: [Enlace](#)

Fuente: EUIPO MUE 17672932

Dos notas en un teclado seguidas de un sonido silbante: [Enlace](#)

Fuente: EUIPO MUE 17572173

Tono de inicio de Mac (Apple)
[MAC START UP CHIME — 1586637]

Fuente: Canadá – CIPO Oficina de Marcas, registro TMA872937
<https://ised-isde.canada.ca/cipo/trademark-search/1586637?lang=eng>



2.2.2 Signos olfativos, gustativos y táctiles

Los signos olfativos, gustativos y táctiles son perceptibles, respectivamente, por los sentidos del olfato, el gusto y el tacto.

Las marcas constituidas por ese tipo de signo **no podrán ser registradas** por la Oficina por cuanto no se prestan actualmente a ser representadas de una manera *clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*. Ello impide que la marca reivindicada pueda inscribirse en el registro de manera que ofrezca seguridad jurídica.

Una marca debe poderse representar en el registro de una manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección otorgada a su titular.

Respecto de marcas **olfativas y gustativas**, el estado actual de la tecnología no permite que estos tipos de signos se representen del modo requerido.

Tratándose de marcas basadas en signos **táctiles**, ellas buscan registrar el efecto táctil de un determinado material o textura, por ejemplo, indicaciones en alfabeto braille o la superficie de cierto tipo de productos. Sin embargo, la tecnología actual tampoco ofrece un medio que *permita deducir con certeza y seguridad la sensación 'táctil'* que sería reivindicada al registrar una marca de este tipo.

Las *muestras y especímenes* de productos que incorporan cierto olor, sabor o textura de superficie **no serán admitidas** como representaciones válidas de estos tipos de marcas.

Por otra parte, la *descripción escrita* de un signo olfativo, gustativo o táctil no podría sustituir a la representación de la marca pues una descripción de un olor, sabor o sensación táctil no permitiría definir el objeto del registro de una manera clara, precisa y objetiva, lo cual causaría inseguridad jurídica.

Al ser imposible en la actualidad aportar una representación que defina de modo claro, preciso y objetivo el alcance del derecho de una marca constituida por un signo olfativo, gustativo o táctil, la Oficina no atenderá solicitudes de registro para este tipo de marcas.

2.3 Representación de la marca

2.3.1 Aspectos generales

Para que una marca pueda ser registrada ella debe estar adecuadamente **representada** en la solicitud de registro.

La representación de una marca debe ser *clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*. La marca debe ser representada de una forma que permita **su reproducción** a los fines de su inscripción en el registro de marcas y su publicación en medios de difusión impresos y virtuales.



La representación de la marca debe permitir a la Oficina y al público **determinar con claridad y precisión el objeto de la protección** concedida por el registro. La representación no puede ser sustituida por una *descripción escrita* de la marca, pero la descripción, cuando se permita, debe ser plenamente concordante con la representación.

Las marcas puramente **denominativas** se consignarán en la solicitud usando **caracteres estándar**. Las marcas **figurativas** y **mixtas** requieren una representación adecuada según el tipo de signo de que se trate.

Respecto de la representación de marcas de movimiento (animadas), marcas de holograma, marcas multimedia y marcas sonoras, ver arriba los rubros 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 y 2.2.1, respectivamente.

Tratándose de marcas cuya representación puede hacerse **en papel**, la representación debe presentarse en **una sola hoja** separada y adjuntada a la solicitud de registro. La hoja no debe exceder el tamaño estándar y debe contener todas las vistas o imágenes necesarias para representar a la marca. La hoja no debe contener ninguna información adicional.

Cuando el solicitante indicara en la solicitud un **tipo de marca que no correspondiera** a la representación presentada, o hubiese omitido la indicación del tipo de marca, la Oficina notificará al solicitante para que efectúe la subsanación requerida.

La representación de una marca en la solicitud no podrá ser sustituida por la presentación de una *muestra* o un *espécimen* del producto que lleva o incorpora la marca. Una muestra o espécimen de un producto no se considerará una representación adecuada de la marca para los efectos de su registro y no será aceptada por la Oficina.

2.3.2 Representación de marcas en color

Cuando una marca deba registrarse con reivindicación de uno o más **colores**, la representación de la marca debe estar **en color** y adjuntarse con la solicitud de registro.

La representación de una marca en color o de combinación de colores *no puede ser reemplazada* por una indicación de los *nombres de los colores* ni por la indicación de un *código* de color. Sin embargo, cuando se permita la presentación de una descripción de la marca, ella podrá mencionar los nombres o códigos de los colores de la marca descrita.

La representación de una marca en color debe consistir en una reproducción del color o colores sin contornos en un solo **archivo JPEG** o en **una sola hoja** de tamaño estándar. La reproducción deberá mostrar la **disposición sistemática de la combinación de colores**.

La solicitud de registro de una marca de *combinación de colores* debe identificar los colores mediante una **referencia a un código de color generalmente reconocido**, como *Pantone*, *Hex*, *RAL*, *RGB* o *CMYK*. Cuando los códigos de color indicados no se correspondieran con la representación, la Oficina notificará la irregularidad al solicitante.

Si los códigos de los colores no se hubiesen indicado en una solicitud de registro de una marca de *combinación de colores*, la Oficina notificará la irregularidad al solicitante para que subsane la omisión. Los códigos de color no podrán ser sustituidos por una descripción escrita de los colores.

Si la representación de la marca de combinación de colores contuviera elementos distintos o adicionales a los colores, por ejemplo, palabras, viñetas, orlas o figuras, la Oficina no considerará al signo como una marca de combinación de colores sino como una marca *figurativa* (véase el rubro 1.1.1.2, arriba). En su caso, la Oficina notificará al solicitante para que haga la rectificación necesaria.

2.3.3 Representación de marcas constituidas por signos tridimensionales

La solicitud de registro debe indicar que la marca está constituida por un signo tridimensional. Si no se indicara el tipo de marca en la solicitud y solo se presentara una vista de la que no se pudiera inferir que se trata de un signo tridimensional, la Oficina tratará al signo como una *marca figurativa*.

Una marca constituida por un signo tridimensional puede *representarse* mediante una reproducción *gráfica o fotográfica* o una *imagen generada* por ordenador.

La representación del signo tridimensional podrá incluir **hasta siete vistas o perspectivas**. Las diferentes vistas deben presentarse en **una única hoja** de tamaño estándar o un **único archivo** JPEG o PDF que contenga las vistas agrupadas en **una sola página**.

Bastará una sola vista de un signo tridimensional si la marca que se reivindica puede determinarse claramente a partir de esa única vista.

Si las diferentes vistas de una marca tridimensional no se presentaran en una misma hoja, la Oficina formulará una objeción y notificará al solicitante para que rectifique la representación o que indique cuál de las representaciones de las diferentes hojas debe considerarse como la representación de la marca para efectos del registro.

Cuando la representación de la marca incluyera más de seis perspectivas del signo tridimensional, la Oficina notificará al solicitante requiriendo que elimine las perspectivas en exceso o indique cuáles deben descartarse.

La Oficina no aceptará ninguna descripción o indicación del **color** respecto de una marca tridimensional adicional a su representación. La *representación de la marca debe incluir los colores* correspondientes y debe *definir de manera suficiente y autónoma el objeto del registro*.

La representación de una marca tridimensional no debe contener **ningún texto o signo que sea adicional a las palabras y caracteres que formen parte de la propia marca**. Una marca tridimensional puede consistir en una **combinación de elementos de forma, color y denominativos**, en cuyo caso se **registrará el signo como un conjunto** (ver el rubro 2.1.3, arriba).

Si la marca incluyera *textos o signos adicionales que no pertenecieran al conjunto* de la marca, la Oficina notificará al solicitante para que aporte una representación de la marca sin los textos materia de la objeción.

En ningún caso se permitirá una modificación de la representación de signo si con ello se **alterara el carácter distintivo del signo** presentado inicialmente. La Oficina no admitirá una representación enmendada si ella alterase perceptiblemente la marca presentada.

La representación de una marca conformada por un signo tridimensional incorporado en un producto, embalaje o acondicionamiento no debe incluir vistas en diferentes estados o **posiciones de funcionamiento** del producto, embalaje o acondicionamiento, por ejemplo, abierto y cerrado.

Las vistas de un producto, embalaje o acondicionamiento en diferentes estados o posiciones no se considerarán como pertenecientes a la misma marca. Su inclusión dará lugar a una observación por parte de la Oficina y a un requerimiento al solicitante para que elimine las representaciones excedentarias.

A continuación se muestra ejemplos de representaciones de marcas tridimensionales que darían lugar a una **observación por no cumplir** los *requisitos de forma*:

Las primeras cuatro imágenes y la sexta imagen muestran la misma marca tridimensional desde diferentes perspectivas. Sin embargo, la quinta imagen es incongruente con las demás, ya que **muestra el signo de forma diferente**, al estar abierto el embalaje.





Las tres últimas imágenes muestran la misma marca tridimensional (botella cerrada) desde diferentes perspectivas. Sin embargo, la *primera* imagen es **incongruente** con las demás ya que muestra una marca de **forma diferente al haberse manipulado el recipiente (botella abierta)**.

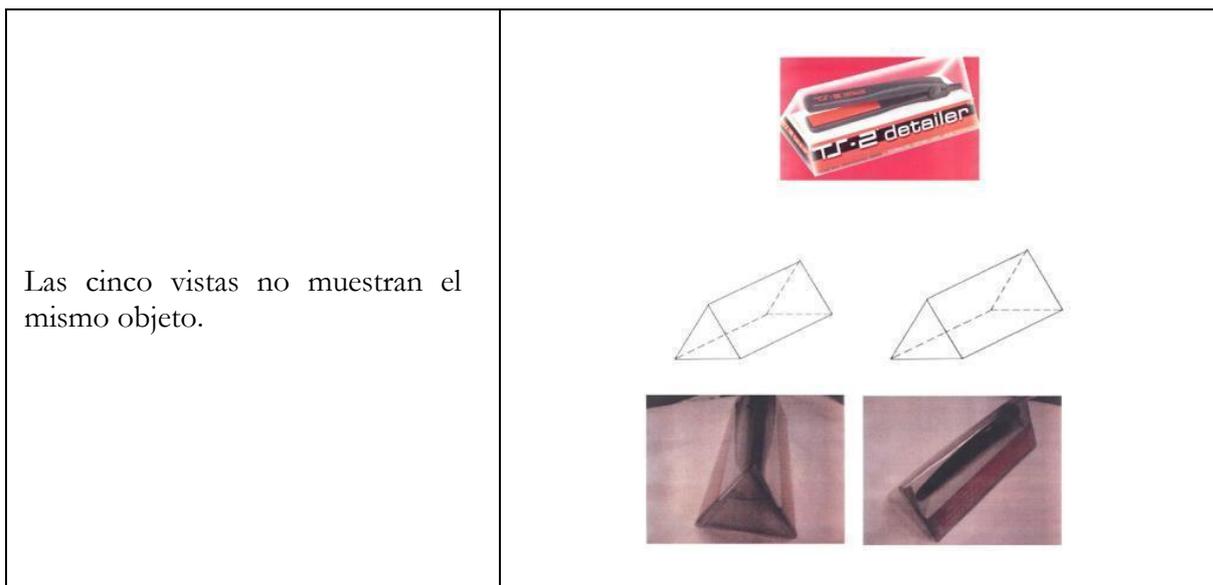


La *primera* y la *tercera* botella muestran dos perspectivas diferentes de la misma botella, ambas con un tapón gris. En cambio, la *segunda* botella tiene una tapa azul y, por lo tanto, es diferente de la primera y tercera botellas. La *cuarta* imagen es diferente, muestra dos tapas de botellas (no una vista superior) y una etiqueta separada. De las cuatro perspectivas, **solo la primera y la tercera son vistas del mismo producto**.



La representación de la marca debe incluir todos los elementos que formen parte del signo. La representación no debe contener palabras o textos **adicionales que no fuesen parte del conjunto de la marca**.

El texto que aparece en el recuadro colocado debajo de la representación de la botella **no forma parte de la marca y debe ser eliminado**.



3 DISTINTIVIDAD

La LDM, artículo 1º, señala que:

*“son marcas todos los signos que sirvan para **distinguir productos o servicios.**”* [negrita añadida]

El requisito principal para que un signo pueda registrarse como marca es que tenga **aptitud distintiva** respecto de los productos o servicios para los que ella se utilizará en el comercio. El signo marcario debe ser **capaz de distinguir** el producto o servicio en el comercio. Los consumidores entienden que el signo que se usa como marca **denota** un distintivo **empresarial** de los productos y servicios especificados.



La marca le informa al público que detrás de los productos o servicios que llevan el signo hay **un mismo control empresarial** y que la marca se usa **bajo control de una sola entidad**. Ello le asegura a los consumidores que no habrá en el mercado productos o servicios iguales con la misma marca que procedan de empresas distintas o desvinculadas.

El **carácter distintivo** de un signo debe apreciarse para cada marca, caso por caso, con **respecto a los productos y servicios concretos** para los que se solicita el registro. El carácter distintivo debe determinarse teniendo en cuenta la *percepción del signo por parte del público* al que se dirigirá la marca, es decir, el *sector pertinente* del público.

La **falta de carácter distintivo** de un signo y su consecuente exclusión del registro como marca puede resultar de lo siguiente:

- i) las características del signo mismo, que lo hacen *ininteligible* o *imperceptible* para el consumidor de destino cuando se usa como marca, de modo que el consumidor *no reconoce* que el signo es una marca, cualquiera que fuese el producto o servicio al cual se aplique; o
- ii) la *relación entre el signo y los productos o servicios específicos* a los que se aplica en el comercio, cuando impidiera que el signo pueda funcionar correctamente para distinguir esos productos o servicios específicos en el mercado, teniendo en cuenta el contexto jurídico, social y comercial en el que se utilizaría la marca.

3.1 *Signos no aptos para funcionar como marcas*

Un signo que **no puede distinguir el origen comercial de los productos o servicios** en el comercio no puede funcionar como marca y no puede registrarse como tal.

En particular, un signo que no sea **percibido o reconocido** por el público pertinente, o que los consumidores no entiendan *que es un distintivo empresarial de los productos y servicios*, no puede registrarse como marca.

Para ser percibido como una marca, el signo en cuestión debe ser reconocido como una característica que es diferente del producto o servicio para el que se va a utilizar. Un signo no puede distinguir un producto o servicio si no es separable e independiente del producto que debe identificar, o si el público lo percibe como una característica o parte integral del mismo producto que debe distinguir.

Un signo no se percibiría como una marca, por ejemplo, si el consumidor lo considerara como parte de la apariencia normal del propio producto o como un diseño, decoración o adorno del producto.

Las siguientes categorías de signos pueden considerarse inaptos para funcionar o ser reconocidos por los consumidores como marcas en el comercio, debiendo presumirse que **carecen de carácter distintivo**:

- Signos básicos



- Signos ininteligibles
- Colores aislados
- Letras y dígitos aislados
- Palabras y partes de palabras
- Pictogramas
- Elementos figurativos comunes
- Etiquetas y marcos comunes
- Patrones y diseños de superficie comunes
- Formas tridimensionales usuales, funcionales o técnicas.

No obstante, cada signo debe evaluarse individualmente. En algunos casos, una **combinación** de elementos no distintivos con características o elementos distintivos puede hacer que el signo **en su conjunto** sea **distintivo**.

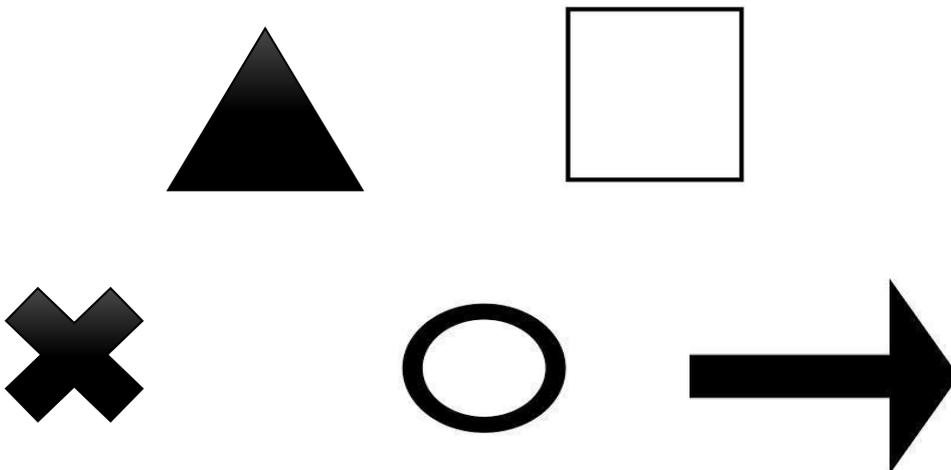
3.1.1 Signos básicos

Un signo que consiste en una forma geométrica simple o básica, desprovisto de cualquier característica que le dé una apariencia especial o fuese capaz de llamar la atención de los consumidores en el comercio, generalmente **no será percibido o retenido por los consumidores como un signo distintivo comercial**.

Al no poder funcionar como marcas para distinguir productos o servicios en el comercio y, por lo tanto, tales signos carecen de carácter distintivo.

Las *formas geométricas básicas* incluyen, por ejemplo, líneas simples, cruces, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, trapecios, pentágonos, hexágonos, etc.

Por ejemplo, los siguientes signos normalmente *no serán suficientemente distintivos* para ser percibidos o funcionar como marcas, y por lo tanto *no podrían ser registrados* como tales:





Lo mismo se aplica a signos como *símbolos tipográficos simples y aislados*, signos de exclamación (!) y de interrogación (?), signo de porcentaje (%) y otros signos de puntuación y símbolos tipográficos que son comunes y no distintivos, por ejemplo el signo (&). Véase el rubro 3.1.5.4, abajo.

3.1.2 Signos ininteligibles

Los signos constituidos por elementos **ininteligibles** o **excesivamente complejos** no serán **percibidos como marcas** por el consumidor medio. Lo mismo es cierto de los signos que son difíciles de reconocer o recordar para los consumidores.

Dichos signos *carecen de capacidad para distinguir* productos y servicios en el comercio. Al no tener aptitud distintiva **no pueden funcionar ni registrarse** como marcas.

Por ejemplo, los siguientes signos no serían aptos para funcionar como marcas *para ningún producto*:



Sin embargo, un signo que consista en una **combinación** de elementos ininteligibles, incluso escritos en alfabetos que no son comprensibles por el público en general con un elemento figurativo o verbal distintivo, puede constituir una **marca mixta distintiva**.

La Oficina podrá requerir una **transliteración** o una **traducción** de las palabras o del texto escrito en un alfabeto o con caracteres de idiomas desconocidos en el país.

Por ejemplo, los siguientes signos que combinan elementos ininteligibles con otros elementos distintivos serían **conjuntos suficientemente distintivos** para funcionar como marcas:



3.1.3 Colores

3.1.3.1 Color único

Un **color aislado**, considerado como concepto *abstracto*, reivindicado independientemente de cualquier forma, contorno u otro elemento o característica definitoria específica, es decir, que se pueda usar en el comercio de cualquier forma, **no puede registrarse** como marca. Reivindicar un color como entidad abstracta equivaldría a reivindicar la *idea* de ese color.

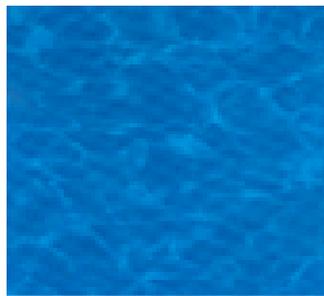
Los **colores individuales no son registrables** pues no son *lo suficientemente distintivos* respecto de ningún producto o servicio. Un color no es apto para distinguir los productos de una empresa pues los consumidores generalmente **no reconocen** el origen empresarial de los productos en función de su color o del color de su embalaje si no hubiese algún elemento figurativo o denominativo adicional. Un simple color en un producto se percibe normalmente como *un atributo del producto o de su acondicionamiento*, no como un signo indicativo de una procedencia empresarial.

Un signo conformado por un color aislado no cumpliría las condiciones de *claridad y precisión requeridas* para definir el alcance del registro. En este sentido el signo no sería capaz de distinguir productos o servicios en el comercio.

Además, la reivindicación de un solo color en abstracto podría restringir indebidamente la libertad de otros comerciantes de utilizar los colores para ofrecer productos o servicios del mismo tipo en el mercado. Esto interferiría con el comercio legítimo, lo que sería contrario al interés público y a las políticas públicas que buscan preservar la competencia en el mercado.

En la medida en que los colores individuales se perciben por los consumidores como un atributo del producto mismo o de su acondicionamiento, aquellos resultan siendo **funcionales** respecto del producto. En la práctica, un color funcionará simplemente como *decoración* o *presentación* atractiva de productos y servicios, y no se percibirá como una indicación de procedencia empresarial.

Por ejemplo, si los siguientes signos se reivindicaran como el color rojo o el color azul *en abstracto, sin forma ni contornos preciso*, no podrían funcionar como marcas y no serían aceptados para su registro:



3.1.3.2 Combinación indeterminada de colores

De conformidad con el artículo 1 de la LDM, una **combinación o disposición de colores** puede en principio registrarse como marca (ver el rubro 2.1.2, arriba. Sin embargo, una marca de combinación de colores debe cumplir con el requisito de **distintividad** respecto de los productos o servicios especificados en la solicitud.

Un signo que consiste en una **combinación abstracta e indefinida** de dos o más colores *no puede registrarse* como marca. La Oficina debe denegar una solicitud de registro cuando se presente un signo conformado por *dos o más colores reivindicados en cualquier combinación o forma*



concebible, pues ello implicaría que los colores podrían usarse en combinaciones y formas diferentes e impredecibles. Tal signo carecería de *carácter distintivo* porque su uso no permitiría al consumidor del producto o servicio percibir y recordar ninguna combinación particular de esos colores, o podría percibirse como una mera decoración o presentación ornamental del producto o servicio.

Por ejemplo, la Oficina no aceptaría una marca de combinación de colores que se presentara con la siguiente especificación o descripción: “*La marca consiste en los colores fucsia y verde combinados en cualquier forma, proporción o posición.*”

Esa posibilidad de *variación indeterminada* haría imposible definir un alcance claro de la protección de la marca lo que causaría una *inseguridad jurídica* inaceptable. Los competidores no podrían predecir la manera en que el titular de la marca podría utilizarla en el comercio, y no podrían evitar incurrir en usos conflictivos de esos colores.

Para ser registrados, los colores tendrían que estar **definidos dentro de una forma particular o contornos claros**, o combinarse en una **presentación única, predeterminada y uniforme**. Véase el rubro 2.1.2, arriba.

Criterios para apreciar la distintividad de las marcas de combinación de colores

Cuando se solicita el registro de una combinación de colores como marca, la Oficina debe examinar si la combinación tendría capacidad distintiva si se aplicara a los productos o servicios especificados o a su acondicionamiento. La Oficina debe denegar el registro si la combinación de colores no fuese distintiva respecto de esos productos o servicios.

La combinación de colores no debe ser *demasiado compleja para ser memorizada*. No puede tratarse de una secuencia de campos o recuadros de colores dispuestos de forma irregular, ni de una secuencia que represente todo el espectro de tonos de un color, ni de un patrón de color demasiado complejo para que un consumidor medio pueda memorizarlo fácilmente.

Si uno de los colores en una combinación fuese un color **común o usual para el producto** o fuese el **color natural del producto**, este color no se tomará en cuenta al evaluar la combinación de colores. En estos casos la Oficina debe denegar el registro de la misma manera que si la solicitud hubiera sido para un color único.

Por ejemplo, el color blanco es el color habitual para las *pastillas de lavavajillas*. Por lo tanto, una *pastilla de lavavajillas* que se presentara en una combinación de colores blanco y rojo sería tratado como la simple adición del color rojo al color blanco habitual del producto. El color blanco no sería tomado en cuenta y esa combinación de colores carecería de distintividad para registrarse como marca para esos productos.

Si el número de colores en la combinación fuese demasiado grande, esto podría causar a una *falta de distintividad*. **Cuanto mayor fuese el número de colores de la combinación, mayor será la dificultad de los consumidores para memorizar** los diferentes colores y su secuencia.

La Oficina denegará el registro de una marca que consista en una combinación de colores en los siguientes casos, por *falta de aptitud distintiva*:



1. La combinación de colores es *inherente a la naturaleza* de los productos.
2. Los colores de la combinación son *los habituales para los productos* o servicios (por ejemplo, combinación con rojo para *extintores* o con amarillo para *servicios postales*).
3. La combinación de colores constituye o se percibe como una *característica decorativa* o *elemento ornamental* de los productos y no como una indicación de procedencia comercial.
4. La combinación de colores es *estándar para informar a los usuarios* de las características de ciertos productos. Por ejemplo, el uso de colores para diferentes capas en *pastillas de lavavajillas* o *jabones detergentes* son comunes en esa industria para indicar que el producto contiene diferentes ingredientes activos. Este significado informativo de la combinación de colores particular la hace *funcional* y no puede ser reivindicada como una marca de combinación de colores para esos productos o servicios.
5. La combinación de colores sería *funcional* con respecto a los productos o servicios, por ejemplo, los colores codificados para el *cableado eléctrico*.
6. La combinación de colores es *usual para una industria en particular* en relación con ciertos productos o servicios. Por ejemplo, la combinación de colores rojo y amarillo o rojo y dorado se usa habitualmente para los *refrescos*. Asimismo, el uso de los colores rosa o naranja se usan corrientemente para indicar sabores de *fresa* o *naranja* en bebidas o helados; y una combinación de colores con verde predominante indicaría que los productos son respetuosos con el *medio ambiente* o *producidos ecológicamente*.

Sin embargo, si una combinación de colores fuese *funcional* con respecto a los productos (o servicios), la Oficina debe denegar el registro en cualquier caso.

3.1.4 Letras y dígitos aislados

3.1.4.1 Aspectos generales¹

Una marca que conste de una sola letra o de un solo dígito puede registrarse como marca siempre que sea *capaz de distinguir los productos o servicios pertinentes en el comercio* (véase el rubro 1.1.1.1, arriba). Se debe tener presente que un signo no requiere tener un nivel de ingenio lingüístico o de creatividad artística para funcionar y registrarse como marca. Basta que el signo tenga aptitud distintiva respecto del producto o servicio para el cual se registra.

En el caso de **una sola letra o un solo dígito** presentado en *caracteres estándar*, es decir, desprovisto de cualquier forma, estilo o color o combinación de colores en particular, el examen debe ser más cuidadoso. El registro puede concederse si el signo es **suficientemente distintivo** con respecto a los productos o servicios especificados y no incurre en otros motivos de

¹ Este rubro trata del carácter *distintivo* de los signos conformados por letras y dígitos aislados. Con respecto al examen del carácter *descriptivo* de las letras y números individuales, véase el punto 3.3.2, abajo.

denegación, por ejemplo, que la letra o el dígito sea genérico o descriptivo con respecto a esos productos o servicios.

Una marca que consista en una sola letra o dígito *en caracteres estándar* puede ser objetada en caso de carecer de carácter distintivo con respecto a **todos** los productos o servicios listados en la solicitud o con respecto a **algunos** de ellos.

Si bien puede resultar más difícil determinar el carácter distintivo de una marca que consta de una sola letra o dígito, la Oficina debe aplicar los criterios normalmente usados para apreciar el carácter distintivo. Se debe examinar el carácter distintivo de la marca sobre la base de las circunstancias específicas del caso determinado y decidir si la letra o dígito puede funcionar como marca con respecto a los productos o servicios designados.

3.1.4.2 Ejemplos de letras y dígitos con aptitud distintiva

Por ejemplo, podría considerarse que los siguientes letra y dígito *en caracteres estándar* no serían distintivos para ningún producto (véase el punto 3.5, abajo):

a 3

En los ámbitos técnicos, como los relacionados con ordenadores, máquinas, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas se perciban como referencias técnicas de modelo o de tipo, en lugar de indicadores de procedencia. Lo mismo puede ocurrir respecto de ciertos tipos de productos. Por ejemplo, una marca consistente en la letra C aplicada a *jugos de frutas*, pues esta letra también se usa para designar a la *vitamina C*. El consumidor de destino podría no percibir ese signo como una marca que distingue el origen comercial de esos productos.

Otro ejemplo de presumible falta de carácter distintivo sería el caso de un signo consistente en una letra individual aplicada a productos y juguetes educativos usados para enseñar a los niños a construir palabras. Una letra individual aplicada sobre ellos podría no percibirse por el público como un signo distintivo comercial. Los consumidores están más habituados a percibir las letras aisladas como elementos de connotación funcional o utilitaria y no como indicadores de una procedencia empresarial.

Si una letra aislada se presentara bajo una *forma, estilo, color o combinación de colores determinados*, puede considerarse *inherentemente distintiva* y ser registrable, sin perjuicio de otros motivos de denegación aplicables (como el carácter genérico o descriptivo cuando se utiliza con respecto a determinados productos o servicios) (véanse los rubros 3.2 y 3.3, abajo).

Por ejemplo, los siguientes signos que consisten de letras individuales presentadas en una forma, estilo, color o combinación de colores, o con adición de elementos determinados, pueden considerarse *intrínsecamente distintivos*:

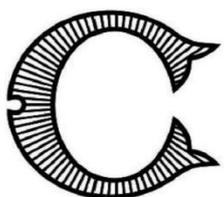


Fuente: <https://support.google.com/a/answer/7455160>



Fuente: <https://1000logos.net/amazon-logo/>

Del mismo modo, los siguientes signos denominativos y mixtos, conformados por *una sola letra o de un solo dígito* con una forma, estilo, color o combinación de colores particulares pueden considerarse *inherentemente distintivos*:





3.1.5 Palabras y partes de palabras

3.1.5.1 Elementos verbales comunes y nombres

Se considerará que una **palabra o un elemento de una palabra** no es suficientemente distintivo ni apto para conferir carácter distintivo a un signo complejo si fuese un signo usado **corrientemente en el comercio**.

Un signo conformado por un término que denota una *cualidad o función particular positiva o atractiva* de los productos o servicios debe objetarse si se presenta solo o en combinación con otros términos que también carecieran de distintividad respecto de los productos o servicios en cuestión.

Por ejemplo, se podrá considerar que los siguientes elementos denominativos, solos o en combinación con otros elementos no registrables, **carecerían de carácter distintivo** cuando se aplicaran a determinados productos o servicios con la connotación referida:

- ECO como indicativo de '*ecológico*', por ejemplo en la marca 'ECO-LAVADORA' o 'EcoPerfect';
- FLEX, FLEXO, FLEXI como refiriéndose a '*flexible*', por ejemplo en la marca 'FLEXICUENTA';
- VERDE como '*respetuoso con el medio ambiente*', por ejemplo en la marca 'MUNDOVERDE';
- MEDI en el sentido de '*medicina*' o '*médico*', por ejemplo en la marca 'MEDI';



- MULTI en el sentido de que se refiere a «varios, muchos, más de uno», por ejemplo en la marca 'MULTI';
- MINI, que denota 'muy pequeño' o 'diminuto', por ejemplo en la marca 'MINIRIESGO';
- MEGA como denotando 'grande', por ejemplo en la marca 'MEGARAIL';
- PREMIUM se refiere a la "primera calidad" o a la "mejor calidad", por ejemplo en la marca "Gas Premium" o "Premium XL";
- PLUS que denota 'adicional', 'extra', 'calidad superior', 'excelente', por ejemplo en la marca 'PLATINUM PLUS';
- SUPER para resaltar las cualidades superiores de productos o servicios, por ejemplo en la marca 'Superlight';
- ULTRA que denota 'más que', 'extremadamente', por ejemplo en la marca 'ULTRAFLEX';
- UNIVERSAL como refiriéndose a productos que son aptos para uso general, universal o compatible con varios estándares técnicos, por ejemplo en la marca 'UniversalKable'.

Un signo constituido únicamente por alguno de estos elementos *también caería bajo la prohibición referida a **signos descriptivos***. Al respecto ver el rubro 3.3.1 y 3.3.4, abajo.

Los **dominios genéricos de nivel superior** (TLD) comunes, como **' .com', '.biz', '.org'**, etc., solo designan un campo genérico en el ámbito del Internet y su uso no podrá conferir distintividad a un signo. Esos dominios serán considerados **neutros** y *no distintivos* al momento de evaluar el carácter distintivo de un signo que los contuviera.

Una marca constituida, por ejemplo, por la palabra *“www.libreros.com”* o *“Fotos.com”* carecería de carácter distintivo para *servicios de edición o de fotografía*, respectivamente, pues los términos *libros* y *fotografías* son las denominaciones genéricas de dichos productos y servicios.

Los dominios de nivel superior (TLD) son *elementos técnicos genéricos* utilizados en la formación de las direcciones de los sitios web en el Internet. Su uso también puede indicar que los productos y servicios se pueden obtener o ver en línea o están relacionados con el Internet. En consecuencia, debe considerarse que un dominio TLD **carece de carácter distintivo** con respecto a cualquier producto o servicio.

Las **abreviaturas** de la *forma estatutaria mercantil* de una empresa como, por ejemplo, “S.A.”, “SRL”, “Ltd.”, “AG”, “GmbH”, etc., no tienen aptitud distintiva y no serían aceptadas como marcas. Si una abreviatura fuese incluida como parte de una marca, ella será consideradas **neutra** al momento de apreciar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.



Una marca constituida por el **nombre o apellido de una persona** sería **inherentemente distintiva** y puede registrarse como marca si cumple con los demás requisitos (ver el rubro 2.1.1.1, arriba. Esto se aplica igualmente al caso de nombres que fuesen ampliamente difundidos como, por ejemplo, Campos, Oliveira o García, y al caso de nombres de personas famosas (ver el rubro 3.4, abajo, y la Parte II, rubro 7.2).

La Oficina puede plantear una objeción si el nombre pudiera percibirse como un *término que no es distintivo* en relación con ciertos productos o servicios específicos. Por ejemplo, el apellido "Herrero" no sería apto para distinguir productos de *hierro y ferretería*.

3.1.5.2 Frases y lemas simples

La Oficina debe evaluar el carácter distintivo de las marcas conformadas por **lemas, eslóganes o frases** usando los mismos criterios aplicables a otros tipos de signos.

Un lema será objetable por falta de distintividad si **transmitiera simple y directamente información** sobre el tipo, la calidad, el propósito u otras características de los productos o servicios. Habrá falta de carácter distintivo cuando el público pertinente percibiera al lema, eslogan o frase como una *mera fórmula laudatoria, promocional o publicitaria*, no como un signo distintivo de productos o servicios en el comercio.

Un lema será suficientemente **distintivo** si, con independencia de su función promocional, el público lo percibiera como un signo que distingue en el comercio los productos o servicios a los que se aplique. Para ser distintivo, el lema debe comunicar más que un simple mensaje laudatorio o publicitario que ensalce la bondad o las cualidades (supuestas o reales) de los productos o servicios de que se trate.

Por ejemplo, frases como las siguientes **no serían distintivas** y no podrían registrarse como marcas:

“Samsung, el mejor móvil para ti”, para *teléfonos móviles y equipos celulares*;

“McDonald’s me encanta”, para *alimentos preparados o servicios de restauración*;

“Máximo servicio y excelente confort”, para *servicios de alojamiento y hotelería*.

Un lema puede considerarse **distintivo** cuando presentara, entre otros, uno o más de los siguientes **indicios**:

- contiene elementos de *intriga o sorpresa*, o un *giro inesperado* en el significado, de modo que puede ser percibido como *imaginativo e inusual*,
- tiene una *rima o ritmo* particular que lo hace de *fácil memorización*,
- desencadena en la mente del consumidor un proceso cognitivo o exige un *esfuerzo interpretativo*,
- tiene más de un significado y el *segundo significado es inusual, elíptico o críptico* en el contexto del producto o servicio al cual se aplica.

Además de lo anterior, las siguientes **características** de un lema pueden contribuir a determinar el carácter distintivo:

- contiene una *estructura* sintáctica o un juego de palabras *inusual*,
- incluye el uso de *recursos lingüísticos y estilísticos*, como la aliteración, la metáfora, la rima, la paradoja, el oxímoron, etc.
- Un lema cuyo significado fuese **vago o ininteligible**, o cuya interpretación requiera un esfuerzo mental considerable por parte de los consumidores, no tendría aptitud distintiva pues los consumidores no podrían establecer un vínculo claro con los productos y servicios para los que se utiliza la marca.

El hecho que los consumidores de destino sean **usuarios especializados** y que su grado de atención sea superior a la media no altera los criterios para apreciar el carácter distintivo del signo. El nivel de atención del público pertinente puede ser relativamente bajo cuando se trata de frases promocionales tanto cuando se trata de consumidores comunes como de consumidores más atentos, especializados o circunspectos.

Los siguientes ejemplos muestran lemas que no serían registrables por **falta de carácter distintivo** y el fundamento para denegar su registro:

MARCA y Clases	Función principal	Fundamento de la objeción
<p>SALVEMOS NUESTRA TIERRA AHORA</p> <p>NCL 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 y 28</p>	<p>Declaración de valores o de política</p>	<p>El signo es un llamamiento simple y directo para actuar y contribuir al bienestar de la Tierra favoreciendo la compra de productos respetuosos con el medio ambiente. Se puede suponer que los consumidores no creerán que al comprar los productos en cuestión salvarán efectivamente a la Tierra ahora, ya que la palabra "AHORA" es una palabra comúnmente utilizada en publicidad para instar al público a consumir sin esperar. El consumidor reconocerá inmediatamente el signo como una expresión elogiosa promocional que indica que los productos representan una alternativa ecológica a otros productos del mismo tipo, y no como una indicación de origen comercial.</p>
<p>BEBE AGUA, NO AZÚCAR</p> <p>NCL 32 y 33</p>	<p>Declaración inspiradora o motivacional</p>	<p>La marca es una frase banal que simplemente transmite el consejo o la información que el consumidor estaría bebiendo agua en lugar de una bebida azucarada. La marca carece de un significado secundario o encubierto, no tiene elementos fantasiosos y su mensaje al consumidor es claro,</p>

		directo e inequívoco. Es poco probable que se perciba como una marca que indique una procedencia empresarial. Además, esta frase debe mantenerse libre para ser usada por otros competidores.
<p>TE PONEMOS Y TE MANTENEMOS EN LA VANGUARDIA</p> <p>NCL 40</p>	Declaración de servicio al cliente	La estructura de la frase es gramaticalmente correcta y no requiere de ningún proceso mental para descifrar su significado. La marca es un mensaje promocional que destaca los aspectos positivos de los servicios ofrecidos, indicando que ayudan al cliente a obtener la mejor posición en el negocio y a mantenerlo en esa posición en el futuro.
<p>UN PIONERO PARA TI</p> <p>NCL 7, 9, 11, 37 y 42</p>	Declaración de valor	El significado del signo es claro y no deja dudas. Se trata de un simple mensaje que podría atribuirse a cualquier productor o prestador de servicios que se pretendiera innovativo en su rama. El lema no parece capaz de indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplique, además de que podría considerarse genérico o laudatorio por lo que debería mantenerse libre para su uso por otros competidores.
<p>MÁS QUE UNA TARJETA</p> <p>para servicios de tarjetas de crédito y débito de NCL 36</p>	Declaración de servicio al cliente	El lema se limita a transmitir información sobre los productos y servicios para los que se solicita protección. Explica que la tarjeta bancaria excede las prestaciones de una tarjeta común. Transmite la idea que la tarjeta tiene características favorables que no son obvias a primera vista. El hecho que el lema no detalle cuáles son esas características, es decir, que la marca no sea descriptiva de un servicio o característica específica de la tarjeta, no hace que la marca sea distintiva.

Los siguientes son ejemplos de lemas o frases que podrían ser aceptados porque son **suficientemente fantasiosos y distintivos**:

MARCA	Clases	Criterio
EL PASTO MOJADO NO VUELA	Clases 3, 7 y 37	El pasto no suele volar y su condición de mojado sería irrelevante desde una perspectiva corriente sobre el pasto. La relación entre ‘pasto’ y ‘volar’ resulta <i>arbitraria</i> y fantasiosa. Por consiguiente, la yuxtaposición de estos dos conceptos le confiere al conjunto un carácter <i>fantasioso y distintivo</i> .
VISTA DE SITIO	Clases 9 y 42	La marca VISTA DE SITIO muestra cierto grado de originalidad y expresividad que lo hace fácil de recordar. Además, las palabras y la frase son plenamente <i>arbitrarios</i> respecto de los productos y servicios que la marca distingue.

3.1.5.3 Títulos de libros y de otras obras

Un signo conformado únicamente por el **título** de una obra, por ejemplo, un cuento famoso carece de carácter distintivo como marca para distinguir productos o servicios que consistan en esa historia o que la contuvieran. Ciertas historias y sus títulos han existido durante mucho tiempo y se han vuelto conocidos en el comercio o en la cultura del país, de la región o del mundo de modo que el público tendería a atribuirles el mismo significado de la historia que lleva el título.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios que la marca distinguiría, se puede denegar su registro en relación con los *títulos de libros, películas, grabaciones sonoras, obras de teatro y espectáculos*, entre otros.

Por ejemplo, los títulos de novelas, poemas, epopeyas o cuentos como "La Odisea" o "Don Quijote de la Mancha" podrían ser marcas distintivas y registrables para productos como, por ejemplo, *perfumes, pintura, ropa o lápices*. Esos títulos serían arbitrarios respecto de esos productos y, por lo tanto, serían distintivos respecto de ellos. Sin embargo, tales títulos **no** serían distintivos, por ejemplo, en relación con productos como *libros o películas*, porque si el título se usara como marca de estos productos los consumidores entenderían que se trata simplemente del título de la obra, no de un distintivo comercial.

En estos casos, la Oficina solo debe plantear una objeción cuando el título de la obra fuese bien conocido por los consumidores en el país o en países vecinos y cuando la marca se perciba solo como una descripción que identifica una obra, un libro o una película famosos.

Será más probable que se encuentre un insuficiente carácter distintivo de una marca conformada por el título de una obra cuando esta se hubiese publicado en muchas versiones o cuando se



hubiese realizado adaptaciones televisivas, teatrales o cinematográficas de la obra, de modo que el título fuese conocido por un público amplio.

3.1.5.4 Símbolos tipográficos y de puntuación

Los **símbolos tipográficos** simples y los signos de **puntuación** son comunes y no serán considerados por el público como una indicación de origen comercial. Esto incluye signos de exclamación (!), de interrogación (?), de porcentaje (%) y otros símbolos y signos de puntuación.

Normalmente, los consumidores percibirán esos signos como recursos gramaticales destinados a captar la atención del lector pero no como signos que indiquen una procedencia comercial. El mismo razonamiento se aplica a los símbolos usuales de identificación de **monedas** como **G**, **R\$**, **\$**, **€**, **£**, etc. Dependiendo de los productos de que se trate, estos signos solo informarán a los consumidores que un producto o servicio específico se comercializa en esa moneda.

En los ejemplos siguientes se muestran marcas que contienen símbolos tipográficos individuales que serían objetables por **falta de distinción** y las razones para ello: ²

Marca	Productos y servicios	Razonamiento
	NCL 14, 18 y 25	La marca consiste solo en un signo de exclamación sin características adicionales especiales. Es un signo común que se utiliza con frecuencia en el comercio y en la publicidad. Habida cuenta de su uso frecuente, el consumidor en cuestión verá el signo de exclamación como una mera exclamación de publicidad elogiosa o una señal para llamar la atención, no como un indicador de procedencia comercial.
	NCL 29, 30, 31 y 32	Con respecto a los productos para los que se protege la marca (<i>productos alimenticios y bebidas</i>), los porcentajes son especialmente importantes en relación con el precio. El signo de porcentaje indicará, por ejemplo, que existe una relación costo/beneficio favorable por una reducción del precio en cierto porcentaje. Un signo de porcentaje en un círculo rojo también se utiliza en relación con ventas de liquidación, ofertas especiales, liquidaciones de existencias o productos baratos sin nombre, etc. El consumidor considerará el signo solo como un pictograma que transmite la información que los productos se venden a un precio reducido.

3.1.6 Pictogramas

² Ejemplos de las Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 8.



Los **pictogramas** son signos y símbolos básicos, sin ornamentos, que **tienen una función puramente informativa o instructiva** en relación con los productos o servicios de que se trate.

Los pictogramas suelen indicar el *modo de uso* (como la imagen de un teléfono en relación con los servicios de reparto de productos) o que transmiten un mensaje fácilmente comprensible (como un cuchillo y un tenedor en relación con servicios de restaurante). Se trata de signos figurativos de carácter genérico, descriptivo o necesario que no pueden funcionar como marcas por **carecer de carácter distintivo** respecto de algunos o todos los productos y servicios (véase el rubro 3.2.2, abajo).

Los pictogramas de uso común incluyen, por ejemplo, una letra 'P' blanca sobre un fondo azul para designar un lugar de *estacionamiento*, o la imagen de un helado para designar que se *vende helados* en las cercanías, los cuales no tiene aptitud distintiva en relación con los productos o servicios que indican. Estos signos también pueden ser objetables por ser *genéricos, usuales o funcionales* (véase los rubros 3.1.10 y 3.2, abajo).

Si la marca consiste en un pictograma que transmite directamente una información sobre el tipo, calidad, propósito u otras **características** de los productos o servicios, *también será objetable por motivo de ser descriptiva* (véase el rubro 3.3, abajo).

Los siguientes ejemplos muestran signos conformados por pictogramas **no distintivos** cuyo registro como marca debe ser objetado por **falta de distintividad**:³

Signo	Razonamiento
 <p data-bbox="264 1491 493 1525">NCL 9, 35, 36, 38</p>	<p data-bbox="560 1272 1382 1556">Teniendo en cuenta los productos y servicios para los que se solicita protección en las clases 9, 35, 36, 38 y 42 (por ejemplo, <i>cajeros automáticos, servicios bancarios</i>), el público entendería este signo como una indicación práctica o como flechas direccionales que indican dónde insertar la tarjeta magnética. Los consumidores están acostumbrados a ver este tipo de información práctica en lugares como cajeros, bancos, tiendas, cabinas telefónicas, etc.</p>
 <p data-bbox="304 1872 453 1906">NCL 9 y 38</p>	<p data-bbox="560 1680 1382 1930">Un sistema de <i>correo electrónico que corre en un ordenador o dispositivo portátil</i> (por ejemplo, una tableta o un teléfono móvil) debe usar "iconos" para representar el estado actual de una aplicación u operación. Un icono usual para un mensaje de correo electrónico es la representación de un sobre. El 'tick' (visto bueno) suele indicar que se ha ejecutado una acción o que se ha abierto el mensaje. Dado que el signo es un icono común, no</p>

³ Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 8.



	puede funcionar como marca para los productos y servicios especificados (<i>teléfonos, telecomunicaciones, etc.</i>).
--	---

 <p>NCL 9</p>	Muchas <i>aplicaciones de software para teléfonos móviles</i> , ordenadores u otros dispositivos electrónicos digitales están representadas por un símbolo (icono) para facilitar su uso. La inclusión de la silueta de una persona sobre un fondo de forma cuadrada es un <i>icono habitual en teléfonos móviles, ordenadores u otros dispositivos electrónicos digitales</i> para representar una aplicación de recuperación o búsqueda de contactos y gestión de información de contactos, como nombres, números y direcciones.
--	--

 <p>NCL 9</p>	Este pictograma es un <i>icono habitual en teléfonos móviles, ordenadores, tabletas</i> o dispositivos similares para indicar el acceso a un programa o aplicación que permite al usuario tomar notas o escribir textos. Algunas de estas aplicaciones convierten la escritura manual en texto con caracteres de molde. Dado que el signo es un icono común, no puede funcionar como marca para esos productos. .
---	---

3.1.7 Elementos figurativos comunes

Como se señala en el punto 1.1.1.2, una marca puede consistir en un **signo figurativo**. Sin embargo, tal signo debe ser suficientemente distintivo respecto de los productos o servicios especificados para esa marca.

Un signo que consista simplemente en una *representación figurativa de los productos* o servicios para los que se utilizará la marca, o de productos del mismo tipo o directamente relacionados con ellos, carecería de carácter distintivo con respecto a esos productos y servicios.

Un signo figurativo carecerá de carácter distintivo si se trata de una **representación fiel** de los productos o servicios, o si consiste en una representación simbólica o estilizada de los productos y servicios que **no difiere significativamente de la representación común** de los mismos.

Si un elemento figurativo no representara directamente los productos o servicios pero tuviera una relación directa con las características de los productos o servicios, el signo también debe considerarse carente de distintividad, a menos que estuviese *suficientemente estilizado*.

Por ejemplo, el siguiente signo conformado por la representación fiel de una vaca no sería distintivo para productos como *leche y los productos lácteos*:

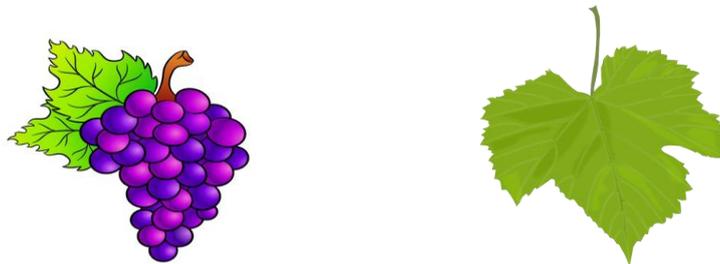


Fuente: https://www.freepik.com/premium-vector/farm-animal-cow-standing-grass-field_33988360.htm

Este signo debe rechazarse como marca porque la representación de una vaca se usa comúnmente en relación con la leche y otros productos lácteos como manteca y quesos. El mismo razonamiento sería aplicable también a productos conexos o derivados, como el *chocolate de leche* o el *dulce de leche*.

El hecho que el signo contenga algunas *variaciones* con respecto a una representación fotográfica estándar de una vaca no le daría distintividad a ese signo.

Otro ejemplo de elementos figurativos comunes carentes de distintividad son los siguientes referidos a *vinos* y productos *derivados de la vid*:



Fuentes: https://www.freepik.es/vector-premium/icono-dibujos-animados-uvvas_5888881.htm#from_view=detail_alsolike y <https://pixabay.com/es/vectors/otoño-uva-verde-hoja-temporada-160322/>

3.1.8 Etiquetas y marcos comunes

La Oficina debe denegar el registro de un signo compuesto por una forma, diseño o figura que serían percibidas por el público como una etiqueta o un marco no distintivo. Este tipo de signo no podría registrarse como marca si no estuviese acompañado de un elemento suficientemente distintivo.

Las etiquetas y marcos que son **comunes o usuales** en el comercio en general, o con respecto a un sector comercial en particular, no podrían ser reconocidos por el público como marcas que indican una procedencia empresarial.

Por ejemplo, la Oficina podría denegar el registro de las siguientes etiquetas y **marcos** por ser **insuficientemente distintivos**, independientemente del tipo de productos o servicios a los que se apliquen:



Fuentes: http://www.4shared.com/all-images/IIUk98vo/Simple_Label_Frames_Set_2.html y <https://www.etsy.com/hk-en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame-clipart>

En los ejemplos anteriores, si se **insertara o yuxtapusiera un signo distintivo** (denominativo o figurativo) dentro de la etiqueta o el marco no distintivo, el **conjunto** resultante sería **distintivo** y podría registrarse como marca.

Sin embargo, una **etiqueta o marco** por sí solo *puede ser **distintivo*** si no fuese común o habitual en el comercio, o si incluye elementos o características que son suficientemente distintivos.

Por ejemplo, el siguiente signo conformado por una etiqueta podría considerarse **inusual y fantástico** por lo que sería **suficientemente distintivo** al ser *fácilmente reconocible* por el público consumidor y poder funcionar como un signo distintivo comercial para los productos especificados:

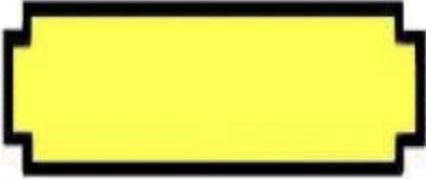


Fuente: <https://logos-world.net/maggi-logo/>

En los siguientes ejemplos se muestran signos consistentes en *etiquetas* o *marcos* cuyo registro como marca debe denegarse por **falta de carácter distintivo**:⁴

⁴ Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 10.



Signo	Razonamiento
 <p data-bbox="256 680 619 748">Productos de las clases NCL 6, 7, 8, 9 y 20</p>	<p data-bbox="708 409 1374 797">El signo consiste en una forma básica combinada con un color amarillo brillante que no sería capaz de distinguir el producto ni indicar una procedencia empresarial. Los consumidores no reconocerían este color como una marca. El color amarillo puede percibirse como un recurso visual para llamar la atención sobre los productos. El amarillo brillante se usa comúnmente de manera funcional en una amplia gama de productos para aumentar su visibilidad o llamar la atención. Ese color debe quedar libre para ser usado por otros empresarios.</p>

 <p data-bbox="197 1117 679 1218">Productos de la clase NCL 16 : <i>etiquetas adhesivas; etiquetas adhesivas para uso con dispositivos de etiquetado manuales.</i></p>	<p data-bbox="708 965 1374 1173">El signo es banal y no sería apto para distinguir los productos especificados (<i>etiquetas adhesivas</i>) pues su aspecto puede confundirse con ellos. El signo se percibe más como descriptivo de la naturaleza de los productos (<i>etiquetas</i>) que como un signo distintivo comercial para esos productos.</p>
--	--

Los siguientes ejemplos ilustran otros dispositivos de **etiquetado** a los que se podría **denegar** el registro como marcas por **falta de carácter distintivo**:

 <p data-bbox="357 1778 644 1845">Productos en las clases NCL 31 y 32</p>	 <p data-bbox="959 1738 1246 1805">Productos en las clases NCL 32 y 33</p>
--	--



Cabe considerar que las *formas geométricas simples* (círculos, óvalos) generalmente carecen de carácter distintivo. Además, las etiquetas y marcos redondos u ovalados se usan comúnmente para la fruta fresca, pues son fáciles de pegar en las superficies curvas de las frutas. Por consiguiente, esas formas no serían capaces de ser reconocidas por los consumidores como marcas particulares que les permita distinguir el origen comercial de esos productos.

En los ejemplos anteriores, tanto los colores como la forma de las etiquetas son **comunes** para productos alimenticios al igual que la representación estilizada de frutos en el segundo ejemplo. Este elemento figurativo representa o sugiere fuertemente los ingredientes de algunos de los productos especificados, como, por ejemplo, los *zumos de frutas* y las *conservas de alimentos*.

3.1.9 Patrones y diseños de superficie comunes

Como se explica en el rubro 1.1.1.4, una *marca de patrón* consiste **únicamente** en un signo conformado por *elementos figurativos* que se **repite regularmente** en toda la superficie de un producto.

La Oficina puede aceptar este tipo de signo para su registro como *marca figurativa*. Sin embargo, un patrón en la superficie de un producto normalmente **funcionará como un diseño de producto** y será visto por los consumidores como parte del producto en sí. No **se percibiría como un signo** distinto y separado del producto con la función de indicar su origen comercial. Dichos patrones no funcionan como marcas y la Oficina puede denegar su registro.

Los patrones de superficie pueden aplicarse a cualquier tipo de producto. En la práctica se presentan más comúnmente en relación con productos como *papel* (por ejemplo, *papel mural*), *telas*, *mantelería*, *prendas de vestir*, *artículos de cuero*, *joyas*, *muebles*, *azulejos*, *productos de construcción*, etc.

Ese tipo de productos normalmente cuentan con **diseños industriales** de modo que el patrón de superficie que se les aplique funcionará más como la *apariencia exterior* de los productos, es decir como su **diseño industrial**, y no como un signo distintivo comercial. Por ello el público normalmente no percibirá esos patrones **como marcas de origen comercial**, sino simplemente como elementos ornamentales o diseños decorativos que hacen que el producto sea más atractivo.

Aunque las marcas de patrón se representarse en una solicitud de registro en forma de etiquetas cuadradas o rectangulares, al examinar una marca de patrón de superficie ella debe considerarse que ella podría **cubrir toda la superficie** de los productos especificados en la solicitud. Por ejemplo, cuando una solicitud de marca de patrón especifique productos como *bebidas* u otras sustancias que normalmente se distribuyen y venden en **contenedores**, la evaluación de la marca debe hacerse entendiendo que el patrón cubriría toda la superficie exterior del envase o embalaje.

Con respecto a los **servicios**, se debe entender que las marcas de patrón se utilizarán, entre otros, en los membretes, correspondencia, facturas, sitios web de Internet, anuncios, rótulos de tiendas, etc.

Si un patrón fuese común, tradicional o típico con respecto a los productos o servicios especificados, debe *presumirse* que carece de carácter distintivo respecto de ellos. Además, los

patrones que consisten en diseños básicos o simples no tienen aptitud distintiva pues no transmiten ninguna información o mensaje sobre el origen empresarial de los productos que sea recordable para los consumidores.

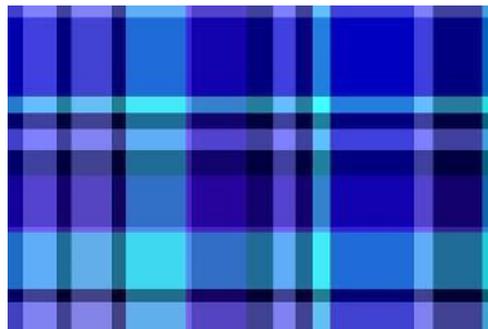
Lo mismo se aplica a los patrones compuestos por *motivos demasiado complejos*. La complejidad del diseño de un patrón no permitiría que sus detalles individuales sean reconocidos o memorizados.

Por el contrario, si un patrón fuese **fantasioso, inusual o arbitrario**, y se apartara de la norma o de los usos del sector y fuese fácilmente memorizable por los consumidores, podría reconocérsele suficiente carácter distintivo para que funcione como marca.

Se debe tener en cuenta que el consumidor medio normalmente no mirará los productos de manera analítica. Una marca de patrón debe permitir a los consumidores normalmente informados y razonablemente atentos y circunspectos, distinguir el producto de los de otras empresas sin necesidad de hacer un examen analítico o comparativo y sin prestar especial atención.

También debe considerarse que una marca de patrón que carezca de carácter distintivo para los productos especificados también carecería **de carácter distintivo para los servicios que estén estrechamente relacionados con** dichos productos. Por ejemplo, debe considerarse que un patrón que carece de carácter distintivo para *artículos de vestir* y *artículos de cuero* también carecería de carácter distintivo para los *servicios de confección de ropa y prendas* relativos a esos artículos. Lo mismo se aplicaría a un patrón de *tejidos* con respecto a servicios como la *fabricación de telas*.

Por ejemplo, los siguientes patrones de superficie aplicados a un producto normalmente **no se percibirían como marcas** para esos productos y por tanto **carecerían de aptitud distintiva**:



Fuentes: <https://scrappychicksonvinyl.com/products/copy-of-sweet-baby-plaid-pattern-vinyl-and-heat-transfer-vinyl> y <http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-patterns-with-copics-and.html>

Del mismo modo, los patrones de *papel mural*, *telas*, *vajillas*, *manteles* y productos similares normalmente no serán vistos por los consumidores como marcas, sino más bien como diseños ornamentales o decorativos de los productos.

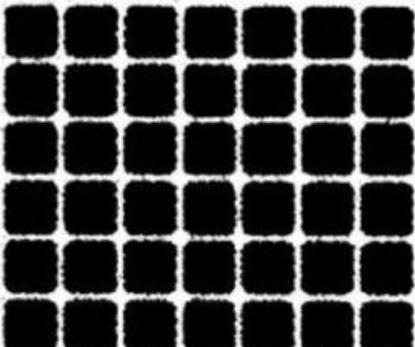
Por ejemplo, los siguientes patrones aplicados a *papel mural* **no tendrían aptitud distintiva** porque no se percibirían como marcas empresariales para ese producto:



Fuente: <http://printpattern.blogspot.com/2011/02/wallpaper-elle-decoration.html>

Sin embargo, ese *motivo* de denegación puede superarse con respecto a un signo de patrón de superficie determinado si el solicitante acreditara que el patrón ha **adquirido carácter distintivo** y **funciona efectivamente como marca en el comercio** respecto de productos o servicios específicos.

A continuación se presentan otros ejemplos de patrones cuyo registro como marca debe ser **objetado por falta de carácter distintivo**:⁵

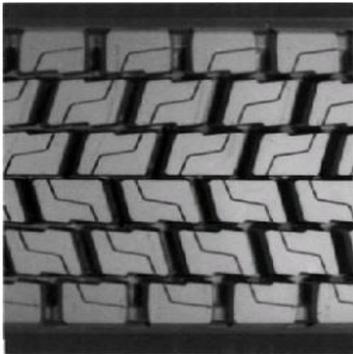
Patrón	Razonamiento
 <p data-bbox="231 1803 678 1881">Productos en las clases NCL 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 y 21</p>	<p data-bbox="726 1377 1380 1881">El patrón se compone de elementos simples y está conformado por un signo básico y banal en su conjunto. El signo es una repetición de cuadrados idénticos que no presenta ningún elemento o variación que lo distinga de la representación habitual de otros patrones regulares formados por de cuadrados. En el caso de productos como <i>paños de limpieza</i> y <i>toallitas antisépticas</i>, el signo podría incluso representar la apariencia de la tela utilizada en el producto. Ni la forma de cada cuadrado individual ni la forma en que se combinan son características notables que puedan captar la atención del consumidor y hacer que el patrón se perciba como una marca.</p>

⁵ Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 13.



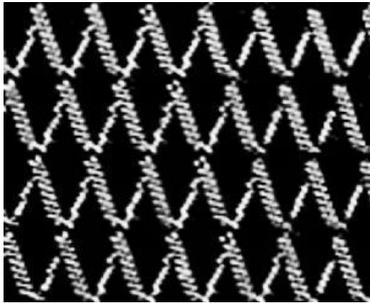
Productos en las clases
NCL 18, 24 y 25

Un signo constituido por un motivo decorativo común y simple se considera desprovisto de aptitud para atraer la atención de los consumidores, e *insuficiente para indicar el origen empresarial de los productos o servicios*. Si este patrón se aplicara a un producto textil de las clases NCL 18, 24 o 25, los consumidores lo percibirían simplemente como el *diseño de los propios productos*.



Neumáticos en la clase NCL 12

Cuando el signo consista en una representación estilizada de los productos o servicios, el consumidor verá en primer lugar la simple representación del producto o de una parte del mismo. En el caso del diseño de una banda de rodamiento de *neumáticos*, el consumidor percibiría el diseño como una representación de las ranuras típicas de un neumático y *no como una indicación de origen comercial*. El patrón no puede cumplir una función como indicador de origen comercial de esos productos.



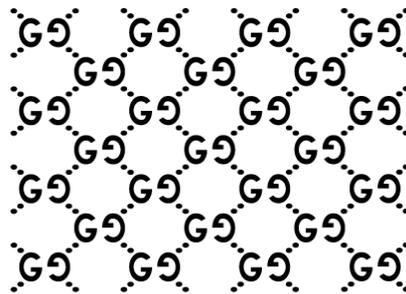
Productos en las clases
NCL 16, 18 y 25

Este patrón sería percibido por el público pertinente como una serie de costuras en zigzag o como un conjunto de figuras geométricas romboides. En cualquier caso, el patrón es *simple y banal* y, por lo tanto, *carece de aptitud distintiva* como indicación de procedencia empresarial.

En cambio, se puede determinar que los siguientes patrones sí serían **distintivos como marcas** de producto o de servicio. En tal caso, los signos *podrían ser registrables como marcas de patrón*, por ejemplo, para los *accesorios de cuero, los productos textiles y las prendas de vestir*.



Productos en las clases NCL 16, 18, 25.



Productos en las clases NCL 18, 20, 21, 24, 25, 27
Fuente: <https://stencilplanet.com/products/gucci-stencil>



Productos en las clases NCL 18, 24, 25, 27
Fuente: <https://www.chamall.com/?ggcid=1227603>

3.1.10 Formas tridimensionales no distintivas

3.1.10.1 Aspectos generales

Como se indica en el rubro 2.1.3, arriba, una **forma tridimensional** puede funcionar como marca a condición que sea **apta para indicar una procedencia empresarial** de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Una **marca tridimensional, marca 3D o marca de forma** es un signo conformado total o parcialmente por una forma tridimensional. Una marca tridimensional puede consistir o estar incorporada en un producto mismo, o en su envase, embalaje o acondicionamiento.

Al apreciar si un signo tridimensional tiene distintividad suficiente para funcionar como marca debe tenerse en cuenta que el consumidor **normalmente no percibe a la forma** de un producto o de su embalaje o acondicionamiento como una marca. Si la forma del producto o de su acondicionamiento se percibiera como algo **meramente decorativo, funcional o de diseño** del producto, y no como un signo distintivo, ella no podría registrarse como marca.

Para apreciar la *aptitud distintiva* de las marcas tridimensionales ellas pueden separarse en los siguientes tipos:

- formas de **accesorios** que se agrega o se usa con los productos o servicios,
- formas **incluidas en el producto** o en una **parte** del mismo,
- formas de **envases, recipientes, envoltorios o acondicionamiento** del producto, o de materiales relacionados con los servicios
- formas de los **lugares o medios donde se venden** los productos o se ofrecen los servicios.

3.1.10.2 Formas de accesorios que se agrega o se usa con los productos o servicios

Las formas de **accesorios o dispositivos separados y yuxtapuestos** a los productos o servicios suelen tener aptitud distintiva como marcas, salvo cuando fuesen genéricos o descriptivos o incurrieran en otra causal de rechazo (ver los rubros 3.3 y 3.3, abajo).

Si los accesorios o dispositivos fuesen fantásticos y su forma no correspondiera o representara la forma de los productos a los que se apliquen, este tipo de signo suele ser suficientemente distintivo para constituir una marca.

Por ejemplo, los siguientes signos constituidos por **accesorios o dispositivos** tridimensionales son arbitrarios y fantásticos respecto de los productos y servicios a los que se asocian o con los que se usan. Ellos serían suficientemente distintivos para servir como marcas de los productos y servicios especificados:



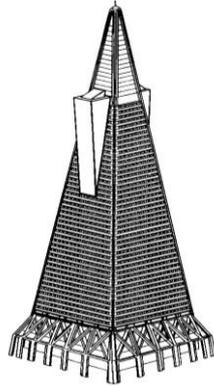
Neumáticos para vehículos

Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/252553491582330735/>



Bebidas alcohólicas

Fuente: <https://www.ebay.com.sg/itm/ORIGINAL-VINTAGE-WHITE-HORSE-SCOTCH-WHISKY-HORSE-STATUE-PUB-BAR-ADVERTISING-/371027690652>



Servicios de seguros y financieros, alquiler y *leasing* de vehículos y de equipos comerciales e industriales en las clases 36, 39 y 42

Fuente: EUIPO MUE N° 715524

Los siguientes ejemplos muestran accesorios y dispositivos tridimensionales que, por su banalidad o genericidad, **no serían reconocidos** como marcas por los consumidores y **carecerían de suficiente distintividad** para funcionar como marcas para distinguir productos o servicios en el comercio:



Fuente: <https://thesilverstore.com.au/products/silver-mini-disc-pendant>



Fuente: <https://www.istockphoto.com/pt/search/2/image-film?phrase=blue+sphere>

3.1.10.3 Formas incluidas en un producto o en una parte del mismo

Cuando el signo consista en **la forma del producto mismo** o en una **parte** del producto, el *examen de la distintividad* para su aceptación como marca debe realizarse con cuidado pues los consumidores no suelen percibir las formas de los productos como signos distintivos comerciales (ver el rubro 3.1.10.1, arriba).

Puede evaluarse el carácter distintivo de este tipo de signos mediante las siguientes *etapas*:

Etapa 1. Analizar posibles motivos de rechazo insalvables

Los siguientes **motivos absolutos de irregistrabilidad** se aplican en todos los casos:

- la forma del producto, o una de las características de la forma, resulta de la **naturaleza propia del mismo producto**;
- la forma del producto, o una de las características de la forma, es **necesaria para obtener un resultado técnico**;
- La forma, o una característica, de los productos les da un **valor sustancial** .

Con respecto a este primer paso véase el punto 3.1.11, abajo, relativo a las formas que tienen una función técnica, resultan de la naturaleza de los productos o servicios o dan un valor sustancial a los productos.

Etapa 2. Identificar otros elementos en conjunto con la marca de forma

Es necesario observar si el signo tridimensional incluye **elementos distintivos** como palabras, figuras, patrones de superficie o etiquetas **que confieren un carácter distintivo al signo en su conjunto**.

Como **principio general**, cualquier elemento distintivo dentro de un conjunto **conferirá carácter distintivo a todo el conjunto**, siempre que ese elemento fuese **perceptible** y no incurra en ninguna causal de irregistrabilidad (véase el rubro 3.4.1, abajo).

El elemento distintivo dentro del conjunto debe ser suficientemente **perceptible** por su **tamaño, posición y contraste**. Si el elemento distintivo **no fuese fácilmente perceptible o visible** para el consumidor, no podría desempeñar su función distintiva y no será tomado en consideración.

Ejemplos típicos de conjuntos distintivos son las *botellas (formas tridimensionales) que se combinan con palabras, elementos figurativos o etiquetas*. En consecuencia, incluso una forma tridimensional estándar y no distintiva de un producto podría registrarse como marca tridimensional si se **combina con otros elementos para conformar un conjunto distintivo**.

Los siguientes ejemplos ilustran las marcas tridimensionales que deben **ser objetadas** por **falta de distintividad** al **no ser perceptible** el elemento distintivo dentro del conjunto: ⁶

Signo	Razonamiento
 <p data-bbox="331 952 715 981">Muelles para saltar, clase NCL 28</p>	<p data-bbox="863 548 1380 940">El signo figurativo 'KANGOO JUMPS' que aparece en la capa superior e inferior de los muelles y las letras 'KJ' y 'XR' que aparecen en los extremos de las fajas elásticas centrales del producto no son visibles o solo se pueden ver con dificultad. Esas partes que solo pueden observarse mediante una inspección minuciosa no pueden funcionar como marcas que indique un origen comercial. Esos elementos figurativos y denominativos son imperceptibles y no aportan un carácter distintivo al conjunto.</p>

⁶ Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 6, puntos 11.3.1.1.1 y 11.3.1.1.2.

 <p>Cervezas, clase NCL 32</p>	<p>La parte central de la botella muestra una imagen en relieve que representa una piedra de la cultura incaica con una forma especial. Sin embargo, es posible que los consumidores de estos productos (<i>cervezas</i>) en el país no tendrían suficiente información y conocimientos para reconocer que el relieve representa la ‘piedra de doce ángulos’ que se encuentra en ciertas construcciones incaicas en el Perú. Sin esa información, los consumidores no comprenderían el significado del relieve y lo percibirían como una mera decoración del recipiente, sin ningún carácter distintivo, ya que no es particularmente original ni llamativo. Por lo tanto, esa forma no serviría para diferenciar la botella en cuestión de otras botellas utilizadas en el envasado de cervezas.</p>
---	---

Los siguientes ejemplos muestran signos conformados por formas tridimensionales no distintivas *combinados con elementos distintivos (denominativos o figurativos) que como conjunto serían suficientemente distintivos* para registrarse como marcas tridimensionales:

 <p>Chocolates y confitería, clase NCL 32</p> <p>Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 11.3.1.3.3.</p>	<p>El signo combina varios elementos que no son distintivos con el elemento verbal “ECS” que es <i>claramente distintivo</i> debido a su tamaño, posición y contraste con respecto al producto. Ese <i>elemento verbal distintivo</i> confiere carácter distintivo al signo <i>en su conjunto</i> como marca tridimensional.</p>
--	--



Vinos, clase NCL 32

Fuente: <https://wineonsale.com/products/jam-jar-sweet-red-blend-2022-750-ml>

El elemento tridimensional constituido por la forma de la botella es común y corriente en el sector de los vinos por lo cual ella carece totalmente de carácter distintivo. Sin embargo, el *elemento verbal* “jam jar” adherido a ese elemento tridimensional es *claramente distintivo* debido a su tamaño, posición y contraste con respecto al producto. Este elemento distintivo **combinado** con la forma no distintiva de la botella conforman un **conjunto distintivo** que podría ser registrado como una marca tridimensional.



Cremas de avellana, cremas de chocolate, confituras, jaleas, compotas y otros productos alimenticios sucedáneos en la clase NCL 29.

Fuente: <https://www.pngplay.com/image/592350>

Dentro del conjunto de este signo tridimensional, el elemento constituido por la forma del frasco o bocal es común y corriente en el sector de los alimentos por lo que carece de carácter distintivo. Sin embargo, el *elemento denominativo* “nutella” adherido al envase es *claramente distintivo* debido a su tamaño, posición y contraste con respecto al producto. Este elemento distintivo **combinado** con la forma del frasco o bocal conforman un **conjunto distintivo** que podría ser registrado como marca tridimensional.

Tratándose de una marca compuesta por un conjunto de elementos *algunos de los cuales no son distintivos*, el registro de la marca **como conjunto** no permitiría a su titular oponerse al uso por terceros de los elementos no distintivos, siempre que tal uso se realice de un modo que no cause un riesgo de confusión con la marca registrada. En este sentido, en los ejemplos anteriores el titular de las marcas respectivas no podría oponerse a que terceros usen libremente alguno de los **elementos de esas marcas que no fuesen distintivos**, como el color azul del envoltorio, la imagen de las almendras en la etiqueta del chocolate o la forma común de la botella de vino y del bocal de NUTELLA.

Etapa 3. Verificar el carácter distintivo de la forma

El carácter **distintivo de la forma** del producto también es un factor relevante. La Oficina debe determinar si la forma es *suficientemente diferente* de las formas básicas, comunes o usuales del tipo de producto de que se trate para permitir al consumidor *distinguir los productos únicamente por su forma tridimensional* y recordar esa forma como un signo distintivo de procedencia empresarial.

Por ejemplo, si se diera a productos de *verduras congeladas* una forma de *cocodrilo*, esta forma del producto sería fácilmente memorizable por los consumidores, ya que esa forma sería arbitraria y fantasiosa con respecto a esos productos.

Debe tenerse en cuenta los siguientes **criterios para examinar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto mismo**:



-
- Una forma no será distintiva si fuese una **forma básica** o **usual** para el tipo de productos en cuestión.
 - La forma debe **apartarse significativamente** de la forma conocida por el consumidor y debe apartarse significativamente de la forma normal o habitual de los productos en el sector industrial pertinente. Cuanto más se asemeje la marca a la forma usual de un producto menor será la probabilidad de que dicha forma sea distintiva. En cambio, una forma que no guarde relación con los productos y servicios a los que se aplique sería apta para distinguirlos.
 - No basta con que la forma sea **solo una variante** de una forma común o una variación de otras formas conocidas en un sector comercial donde hay una gran **diversidad** de diseños.
 - Las **formas funcionales** y las **características técnicas** de una forma **no cumplirán** con el requisito de distintividad.

Por ejemplo, algunos tipos de *pastillas de detergente para lavadora de ropa* tienen los bordes redondeados para evitar dañar la ropa y las capas de diferentes colores indican la presencia de diferentes ingredientes activos que funcionan en diferentes etapas del proceso de lavado. Por estas razones, la forma tridimensional y los colores de las *pastillas de detergente* son **funcionales** y no podrían reivindicarse como marca para ese tipo de productos. Al respecto véase el rubro 3.1.11, abajo.

Los criterios para apreciar la distintividad de la forma de un producto se aplicarán también para evaluar el carácter distintivo de un signo constituido por una **representación figurativa fiel** de ese producto.

Un signo que consiste en una **representación bidimensional de una forma tridimensional** debe ser examinado como si se tratara de la forma tridimensional que representa. En este sentido la Oficina denegará el registro de una marca conformada por la representación bidimensional de una forma tridimensional **que no fuese distintiva para los productos o servicios especificados**.

Por ejemplo, los siguientes signos que **reproducen productos o formas tridimensionales** no serían distintivos para los productos o servicios indicados:



Para: *pescado y alimentos a base de pescado, y servicios de restauración y alimentación en las clases NCL 29 y 43.*

Fuente: <https://lovepik.com/image-401533947/fish-in-the-dish.html>



Para: *neumáticos, llantas y aros de vehículos, y servicios de mantenimiento y reparación de neumáticos y de vehículos, en las clases NCL 12 y 37.*

Fuente: <https://www.justdial.com/jdmart/Bangalore/Automobile-Wheel/pid-800002417/080PXX80-XX80-141105140128-A7B8>

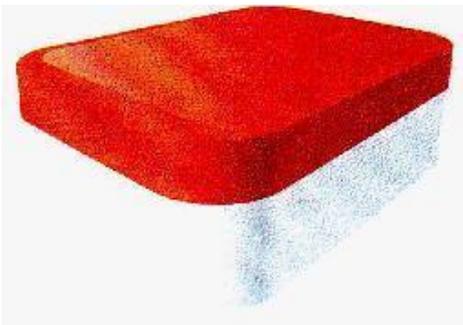
Etapas 4. Apreciar el carácter distintivo del signo en su conjunto

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.

Ejemplos

Los siguientes ejemplos muestran *signos tridimensionales* y representaciones *bidimensionales* de formas tridimensionales que **carecen de distintividad** respecto de los productos indicados:⁷

Signo	Razonamiento
	<p>La forma del producto no es distintiva para las <i>linternas</i> pues es una simple variante de una forma estándar y común para este tipo de producto. La forma no se percibiría como una marca o un signo distintivo comercial.</p>
	<p>Una forma <i>tridimensional</i> determinada por la naturaleza de un producto no sería distintiva para productos de ese tipo. Un signo <i>bidimensional</i> o figurativo que reprodujera esa forma tridimensional tampoco sería distintivo para tales productos. Por ejemplo, la representación de una pastilla de detergente de lavavajillas es una <i>forma básica y necesaria</i> para ese tipo de productos destinados a usarse en lavadoras o lavavajillas. La forma ligeramente redondeada de las esquinas de la pastilla y los colores de sus capas son <i>funcionales</i>. El consumidor no percibiría esa forma del producto como un signo distintivo empresarial.</p>

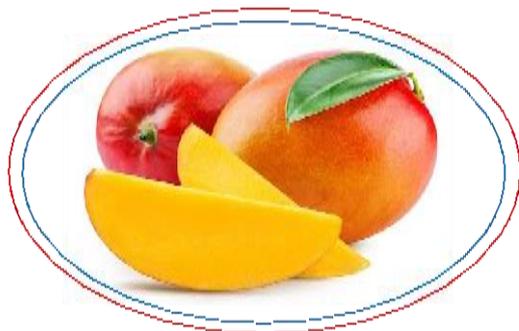
⁷ Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 11.3.2.2.



Fuente:

<https://www.candywarehouse.com/products/foiled-milk-chocolate-teddy-bear>

Un signo tridimensional para *chocolates y dulces* constituido por la forma de un oso no sería suficientemente diferente de las **formas y colores comúnmente utilizados** en la industria del dulce y el chocolate. Esta forma aplicada a estos productos no permitirá que el signo en su conjunto funcione como un signo distintivo comercial.



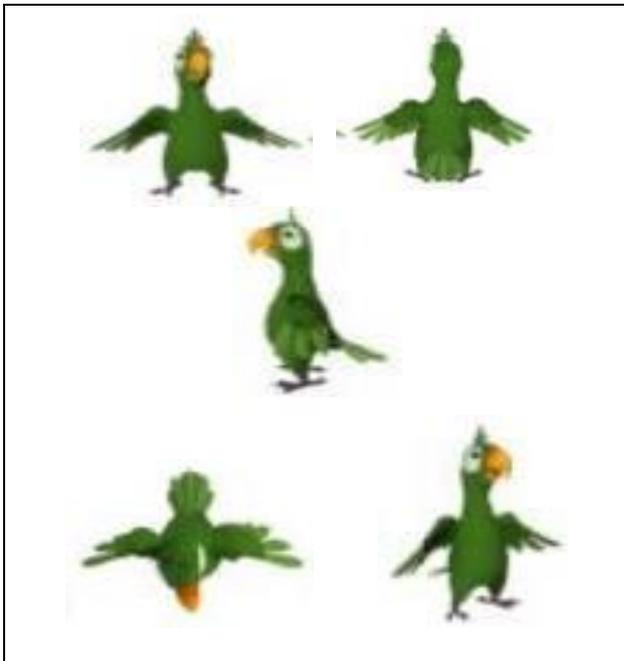
Frutas y conservas de frutas

Fuente: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/278545/jewish/Borei-Pri-Haetz-The-Blessing-onFruits.htm

Este signo bidimensional carecería de aptitud distintiva respecto de *frutas y conservas de frutas* porque **representa y reproduce fielmente la forma tridimensional natural y común** de algunos de esos productos. Los consumidores no reconocerían este signo como un signo distintivo comercial.



La forma ovalada de una *pastilla de menta* tiene una concavidad en su cara superior, pero esto no puede considerarse significativamente diferente de las **formas habituales** de *caramelos y confitería* disponibles en el mercado que también pueden tener concavidades. Esa característica de forma no sería suficiente para que ella sea reconocida por los consumidores como una marca, por lo cual ella carecería de carácter distintivo suficiente.



La forma de loro para *juguets* no se aleja de la **forma habitual** de un *loro de juguete* y no podría funcionar como marca para ese tipo de productos. El color verde corresponde al color común de los loros. Aunque la cabeza es más grande que lo normal y está parado sobre sus patas traseras, la mayoría de los consumidores percibirían la forma de loro como un **diseño de juguete común** con forma de loro, pero no como un signo distintivo comercial.

 <p>Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 11.3.2.2.</p>	<p>La forma de un mango para productos de la clase NCL 8 (<i>implementos manuales para la agricultura, horticultura y silvicultura</i>, incluidas las <i>tijeras de podar, cortasetos y esquiladoras (instrumentos manuales)</i>) es funcional y por ello carece de aptitud distintiva.</p>
---	--

Los siguientes ejemplos muestran signos tridimensionales conformados por la forma de un producto que serían **suficientemente distintivos** para **aceptarse como marcas tridimensionales**:

Signo	Razonamiento
 <p>Fuente: https://pixels.com/featured/1-rolls-royce-hood-ornament-jill-reger.html?product=poster</p>	<p>La forma de esta figura en <i>parte</i> del capó o radiador de los <i>automóviles</i> 'Rolls-Royce' es fácilmente reconocible por el sector pertinente de círculos empresariales y de consumidores como un signo distintivo comercial de esos productos. El signo tridimensional tiene suficiente carácter distintivo para admitirse como marca para <i>automóviles</i>.</p>

	<p>Esta forma tridimensional para <i>helados</i> es inusual, fantástica y fácilmente reconocible y memorizable por los consumidores de este tipo de productos. Esta forma del producto tiene carácter distintivo y podría registrarse como marca tridimensional para <i>helados</i>.</p> <p>Fuente: EUIPO MUE N° 10350593</p>
---	---

3.1.10.4 Formas de envases, recipientes, envoltorios o acondicionamiento del producto o servicio

Los mismos criterios de distintividad se aplican a los signos tridimensionales conformados por la forma de las **botellas, envases, recipientes, envoltorios o acondicionamiento** (presentación) de los productos o de los **materiales relacionados** con los servicios.

Para ser considerada distintiva la forma debe ser perceptiblemente **diferente** de una simple combinación de elementos básicos o comunes y debe ser **llamativa y memorable** para el consumidor.

El **carácter funcional** de una forma o de un elemento de la forma puede ser un factor que descarte la distintividad del signo e impida el registro de la forma como marca.

El uso de *botellas, envases, recipientes y acondicionamientos* en el comercio puede variar en función de los distintos tipos de productos. La evaluación de su carácter distintivo no solo debe considerar las formas usuales de los productos idénticos a los especificados en la solicitud sino también en las categorías de productos más amplias que tengan vinculación comercial con los productos en cuestión.

Por ejemplo, para evaluar el carácter distintivo de la forma de un *recipiente de leche*, debe atenderse a las formas usuales de los envases para bebidas en general, no solo de leche.

Los siguientes son ejemplos de formas de botellas, envases, empaques y acondicionamientos que **carecerían de distintividad** respecto de los productos especificados:

Signo	Razonamiento
<div data-bbox="402 452 628 875" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="469 913 564 943">Fuente:</p> <p data-bbox="188 949 842 1016"> https://www.istockphoto.com/pt/search/2/image-film?phrase=ketchup+bottle </p>	<p data-bbox="876 407 1370 1010"> El signo tridimensional constituido por la forma de una botella o frasco para productos <i>alimenticios</i> no se aparta de la forma habitual de los recipientes de ese tipo de productos (<i>zumos, especias, salsas, mostaza, ketchup</i>, etc.). Ni la proporción entre el ancho y el grosor del frasco, ni la menor circunferencia en su sección central, ni su color son distintivos. Estas características serían insuficientes para considerar que esta forma se desvía significativamente de las formas habituales de los recipientes y envases para productos alimenticios, y que el público consumidor lo identifique como una marca. </p>

<div data-bbox="209 1348 794 1554" data-label="Image"> </div>	<p data-bbox="842 1169 1399 1559"> El signo consistente en un envoltorio retorcido como acondicionamiento y envoltorio para <i>caramelos</i> y <i>dulces</i> es una forma tradicional habitual para ese tipo de productos. Lo mismo con respecto al color dorado del envoltorio que es habitual para los envoltorios de dulces. El consumidor medio no percibirá este envoltorio como un signo distintivo empresarial sino simplemente como un envoltorio decorativo para dulces. </p> <p data-bbox="842 1599 1399 1738"> Fuente: https://www.istockphoto.com/pt/foto/candy-in-gold-foil-isolated-gm1412005465-461621383?searchscope=image%2Cfilm </p>
---	---



La forma del conejo de chocolate y su envoltorio dorado son usuales y corrientes en el comercio del sector de chocolatería y dulcería. Los elementos individuales de la forma de un conejo, la lámina dorada y el lazo rojo con una campanilla, separada o conjuntamente, carecen de suficiente carácter distintivo.

Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 11.3.1.3.1

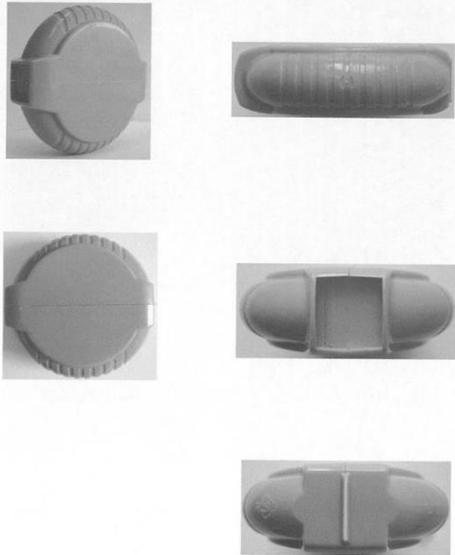


Un *signo tridimensional* constituido por una botella que tiene la **forma habitual** de los recipientes de ese tipo de producto carece de carácter distintivo. Las formas de estas botellas y los colores de sus capuchones son de uso común para bebidas alcohólicas y vinos.

El público consumidor no percibirá ninguna de estas formas de botella como un signo distintivo empresarial, si no se combinaran con algún elemento distintivo adicional.

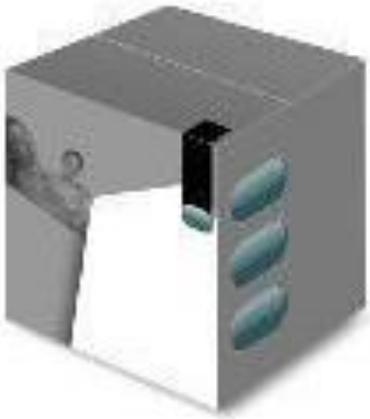
Fuente: <https://www.shutterstock.com/image-vector/alcohol-bottles-liquids-products-transparent-containers-2099640499>

A continuación se muestran ejemplos de formas de *botellas, envases, embalajes y acondicionamientos* que serían suficientemente **distintivos** y **registrables** como marcas tridimensionales:

Signo	Productos y fuente
	<p>La forma de esta caja o recipiente para <i>chicles</i> y otros <i>dulces</i> no es común en el sector del mercado de ese tipo de productos. Esta forma distinta sería fácilmente reconocida por los consumidores y funcionar como marca tridimensional para ese tipo de productos.</p> <p>Fuente: EUIPO, MUE 009455577.</p>

	<p>La forma de esta botella para <i>aguas y bebidas no alcohólicas</i> no es común en el sector del mercado de ese tipo de productos. Las características de estrechamiento en la sección central del cuerpo de la botella y la adición de texturas e inscripción grabadas en la superficie del vidrio la hacen fácilmente reconocible por los consumidores de modo que funcione como marca tridimensional para ese tipo de productos.</p> <p>Fuente: EUIPO, MUE 000063149.</p>
---	---



	<p>La forma y acondicionamiento de esta caja para <i>aceites industriales, grasas, ceras, lubricantes, composiciones humectantes y aglutinantes, y combustibles</i> es distinta de una caja ordinaria pues incluye elementos y características que la hacen distintiva y fácilmente reconocible por los consumidores como indicativo de procedencia empresarial.</p> <p>Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 3, punto 11.3.3.</p>
---	--

3.1.10.5 Formas de los lugares y medios de venta de productos o servicios

Al apreciar el carácter distintivo de un signo tridimensional conformado por un **lugar o medio donde se venden** los productos o se ofrecen los servicios, debe determinarse si el signo sería apto para distinguir **los productos o servicios que se ofrecen o venden** en ese lugar o medio.

Por ejemplo, los siguientes *medios y aparatos de expendio o de presentación* de productos o servicios tienen formas corrientes o usuales que no serían suficientemente distintivas para funcionar como marcas de los productos expendidos y **no serían registrables** como marcas tridimensionales si no se añadiera algún elemento distintivo referido al producto que se expende mediante esos aparatos:



Fuente: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/presentoir-point-vente-blanc-pour-produits-dans-supermarches-magasins-magasins-3d-realiste-vecteur-support-promotion-vierge-etageres-vides-vitrine-vente-au-detail-isolee_11420923.htm



Fuente: <https://www.cornelius.com/product/idc255-pro-fast-gate-post-mix-drink-dispenser/>



Fuente: <https://www.tiendamia.cr/p/amz/b09yq4tqkr/epex-beverage-large-combo-vending-machine-with-stratified-temp-control>

Los siguientes ejemplos ilustran *aparatos o medios de expendio o presentación* de productos conformados por una combinación de elementos de forma tridimensional, denominativos y de colores que en combinación **tienen carácter distintivo** para funcionar como marca de los productos expendidos:



Fuente: <https://www.coroflot.com/displaypower/Display-Powers-POS-Materials-For-Coca-Cola>



Fuente: <https://www.thebeergiraffe.com/blog/a-premium-beer-tower-for-a-premium-beer-brand-carlsberg>

3.1.11 Formas tridimensionales necesarias, funcionales o que dan valor comercial

3.1.11.1 Marco normativo

La LDM señala en su **artículo 2, apartado c)**, que:

No podrán registrarse como marcas:

*c) [...] las formas **necesarias** del producto o del servicio de que se trate, o que den una **ventaja funcional o técnica** al producto o al servicio al cual se apliquen.*



Para ser registrable como marca, un signo debe ser capaz de distinguir productos o servicios de los de otras personas. Quedan excluidos del registro como marcas las formas de los productos que no podrían funcionar como signos distintivos comerciales debido a su naturaleza *intrínsecamente funcional*.

En particular, el requisito de distintividad conlleva la prohibición de registrar como marca un signo tridimensional que estuviese **totalmente conformado** por:

- (i) una forma u otra característica que **resulte de la naturaleza del propio producto**;
- (ii) una forma u otra característica de un producto que fuese **necesaria para obtener un resultado técnico**; o
- (iii) una forma u otra característica de un producto que **le dé al mismo un valor sustancial**.

Estos motivos de denegación se basan en **razones de política pública**, a saber, la prohibición de tener un derecho exclusivo sobre formas de productos que deben ser de *libre uso para todos los competidores* por ser **técnicamente funcionales** o **necesarias** para que cada empresario las pueda reproducir y usar en el curso de sus actividades comerciales. De lo contrario, la libertad de competencia en el mercado se vería menoscabada en detrimento de los demás competidores y del público consumidor.

Esta exclusión del registro como marca de la forma de un producto también tiene por objeto impedir que los derechos exclusivos de marca puedan utilizarse para prolongar *indefinidamente* otros derechos de propiedad industrial sobre esas formas funcionales, como son las patentes de invención o de modelo de utilidad y los diseños industriales, cuya vigencia es por períodos limitados no prorrogables.

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del artículo 2, apartado c), de la LDM señalando lo siguiente:

*Mediante esta prohibición se trata de evitar que por la vía del derecho exclusivo sobre la marca se obtenga un monopolio temporalmente **ilimitado** sobre los productos comprendidos en la solicitud de la marca. Se trata de evitar que mediante el registro de una marca un empresario erija una barrera que restrinja la actividad de sus competidores.*

3.1.11.2 *Apreciación del carácter funcional de un signo tridimensional*

La denegación del registro de una marca tridimensional por motivo de la *funcionalidad* de su forma se decide de **manera objetiva**, en función de las características técnicas del signo tridimensional. Para estos efectos no sería relevante la percepción del consumidor medio.

Las formas tridimensionales que fuesen **técnica o funcionalmente necesarias** no podrán admitirse como marcas aunque los consumidores pudieran identificar la procedencia empresarial del producto que incorpora la forma, y aunque esa forma u otra característica técnica pudiera resultar distintiva en el comercio.



Una forma de un producto que realiza una función técnica **no puede adquirir carácter distintivo** para efectos de su registro como marca, aunque se hubiese usado como marca en el comercio. Ver el rubro 3.5, abajo.

Esta prohibición de registro se aplica tanto a formas **planas** (bidimensionales) como **tridimensionales**. Cualquier forma o combinación de signos puede ser considerada bajo esta causal de denegación, incluidas una *representación plana (bidimensional) de una forma tridimensional*. Por lo tanto, la denegación por motivo de funcionalidad técnica también puede aplicarse a otros tipos de marcas, como los signos figurativos que representan en dos dimensiones las formas de los productos o de sus partes. Véase en el rubro 3.1.10.3, arriba, los ejemplos relativos a la *Etapa 3* para apreciar la distintividad de los signos tridimensionales.

Este motivo de denegación del registro se aplica si el signo consistiera **únicamente** en:

- i) la forma u otra característica *impuesta por la naturaleza del propio producto*,
- ii) la forma u otra característica del producto *necesaria para obtener un resultado técnico*, o
- iii) la forma u otra característica que *aporte un valor sustancial al producto*.

Se considera que un signo está constituido **únicamente** por la forma de un producto cuando **todas las características esenciales** del signo se deriven de la naturaleza del producto, cumplan una función técnica o confieran un valor sustancial al producto. Por lo tanto, la presencia de uno o más elementos *secundarios* en el conjunto del signo no impediría aplicar la prohibición.

Este motivo de denegación no se aplicará si el signo consistiera en una forma u otra característica funcional que estuviese **combinada con uno o más elementos distintivos**, por ejemplo, un elemento denominativo o figurativo. En este caso, el signo en su **conjunto** no consistiría únicamente en una forma u otra característica funcional. Al incluir elementos distintivos **que no son funcionales**, el signo **en su conjunto** podría registrarse como marca.

Queda entendido que el registro del signo **como conjunto** no permitiría a su titular oponerse al uso por terceros de los elementos de forma que fuesen **funcionales** pues estos no son distintivos y no quedan amparados por el registro de la marca.

Una vez identificadas las características esenciales del signo debe determinarse si la forma u otra característica **resulta de la naturaleza del producto**, o si la forma es **necesaria para obtener un resultado técnico** o le da un **valor sustancial** al producto. Cada uno de estos motivos debe aplicarse con independencia de los otros.

Si estos motivos no fuesen aplicables a la totalidad de la **forma** del producto o a una de sus características, el signo tridimensional podría ser aceptado para su registro como marca. Por lo tanto, si **solo una parte** de la forma o alguna o algunas de sus características dieran un resultado técnico mientras que las otras partes fuesen **fantasiosas** y **distintivas**, el signo en su conjunto sería distintivo y podría registrarse como una marca tridimensional.

Los siguientes párrafos examinan los tres grupos de signos tridimensionales que caerían bajo la prohibición prevista en el artículo 2, apartado c), de la LDM.

3.1.11.3 Forma necesaria o resultante de la naturaleza del producto

Un signo que consiste únicamente en la forma u otra característica que se deriva directamente de la **naturaleza de los propios productos** no podría registrarse como marca para dichos productos pues no cumpliría con el requisito de distintividad.

Esta causal de denegación se aplicará cuando el signo, sea bidimensional o tridimensional, estuviese constituido exclusivamente por la **forma natural** del producto. Del mismo modo, una forma no podrá ser registrada como marca si consistiera en la **forma comercial habitual** para el *producto* o del *envase o contenedor* de ese producto, o fuese **una forma común o corriente** en la industria que atañe al producto.

Tales formas naturales de los productos deben quedar libres de apropiación privada, ya que todos los competidores que operan en el comercio de dichos productos **deben poder usar libremente las mismas formas naturales o formas similares** para sus productos, sin el riesgo de recibir denuncias o reclamos de terceros.

Además, una forma que fuese la forma usual o corriente de un producto no sería reconocida como marca por los consumidores. Para funcionar como marca, la forma de un producto o de su embalaje o contenedor debe ser *sustancialmente diferente* de las formas que son habituales o necesarias en el comercio. El signo marcario tridimensional debe **diferir significativamente de las formas habitualmente esperadas** o utilizadas para los productos de que se trate y debe ser capaz de ser percibido como un signo distintivo empresarial. .

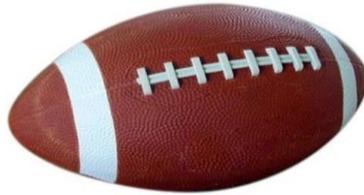
Por ejemplo, las siguientes formas tridimensionales no podrían registrarse como marcas de producto para, respectivamente, "*fruta*" o "*huevos frescos*" por **falta de distintividad**:



Fuente: respectivamente <http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-strawberry-fruit-fresh/691309> y <http://kottke.org/14/04/egg>

Lo mismo se aplicaría a los **productos sujetos a regulación oficial** cuya forma o características fuesen obligatorias por la aplicación de **normas técnicas, legales o reglamentarias**.

Por ejemplo, la forma de una *pelota de rugby* no podía registrarse como marca para *artículos o accesorios deportivos*.



Fuente: <https://www.indiamart.com/proddetail/rugby-ball-14190003948.html>

Asimismo, las formas que son **inherentes a la función genérica** de un producto también caerían en la prohibición de su registro como marcas. Por ejemplo, una correa en forma de ‘V’ para *chanquetas* o la forma de un *casco de seguridad*.



Fuentes, respectivamente: <https://indosole.com/products/essntls-flip-flops-women-leaf> y <https://www.indiamart.com/proddetail/safety-helmet-9939927733.html>

Por lo que se refiere a los **envoltorios, acondicionamiento y envases**, la forma o presentación de un envase que fuese usual o estándar para el tipo de producto de que se trate, no tendrá aptitud distintiva y no podrá registrarse como marca para esos productos.

Sin embargo, si un envoltorio, acondicionamiento o envase no distintivo se combinara con un signo suficientemente distintivo, la *combinación* resultaría distintiva y podría registrarse como marca.

Por ejemplo, la siguiente forma de botella no podría registrarse como marca para distinguir el producto *vinagre* en la medida en que esa forma de botella sea habitual o estándar en el comercio o la industria del *vinagre y los alimentos*:



Fuente: <https://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green-750ml-x-12-premium-claret-Cork-mouth-home-brew/281347354774?epid=1391495348&hash=item41819bf096:g:3LcAAOSwi5dcpSOz>

Del mismo modo, se podrá denegar el registro de los siguientes signos tridimensionales por **falta de carácter distintivo** de las formas de los contenedores para *bebidas y alimentos*:



Sin embargo, una forma *inusual, fantásica y no estándar* para un contenedor debe considerarse suficientemente distintiva para los productos que este contiene y podrá admitirse su registro como marca para este producto.

Por ejemplo, las siguientes formas de contenedores o envases pueden considerarse **distintivas** y registrarse como marcas para *leche y yogures* en la clase NCL 29 o para *bebidas de fruta* en la clase NCL 31:



Si un signo distintivo, por ejemplo, una palabra, una etiqueta, un rótulo u otro elemento **distintivo**, se aplicara a una forma no distintiva de envase, envoltorios o acondicionamiento, la **combinación** debe considerarse distintiva *en su conjunto* y registrarse como marca del producto.

Por ejemplo, la primera de las siguientes botellas no sería aceptable como marca tridimensional para *vinos* y *vinagres* pues no presenta ningún elemento que la haga distintiva; en cambio la segunda botella sí *presenta elementos figurativo y denominativo distintivos (fantasioso o arbitrario)* que hacen que **el conjunto sea suficientemente distintivo** y pueda registrarse como marca:



Fuente: EUIPO CP9 - https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_en.pdf

3.1.11.4 Forma funcional o que produce un efecto técnico

La forma de un producto o de su embalaje o acondicionamiento que resulte de **consideraciones funcionales** o produzca un **efecto técnico**, debe permanecer **de libre disposición** para todos los competidores en el mercado. Esto incluye las formas que den cualquier tipo de **ventaja económica o práctica** para los procesos de producción, fabricación, transporte o almacenaje de productos.

La prohibición de registrar marcas conformadas por formas **funcionales** o que producen un **efecto técnico** debe aplicarse **cualesquiera que fuesen los productos o servicios** que debieran distinguir. La forma de un producto o de una parte de un producto que responda a consideraciones funcionales o diera un efecto o ventaja técnica equivale a una **solución técnicas o invención**.

Por un principio de política pública, una forma funcional o técnicamente determinada solo podría ser objeto de derechos exclusivos de propiedad intelectual a través del **sistema de patentes** (o de **modelos de utilidad**) que prevé las condiciones y requisitos jurídicos para garantizar que esa exclusividad sea justificada.

Las soluciones técnicas e invenciones son de necesidad crítica para el desarrollo tecnológico e industrial de países y para el bienestar del público en general. Por ello es preciso que pueda asegurarse el acceso irrestricto a esas soluciones e invenciones en el menor tiempo posible.

A diferencia del régimen de las marcas, el sistema de patentes exige que se cumplan condiciones específicas para obtener una explotación económica exclusiva de las soluciones técnicas e impedir la concesión de esa exclusividad para las soluciones técnicas que no cumplan con esas condiciones. Además, cuando se conceden derechos exclusivos mediante una patente, su duración normalmente no excederá del plazo estándar de 20 años, transcurrido el cual la solución técnica divulgada en la patente pasa al dominio público.

Este motivo de denegación de un registro de marca se aplica cuando el signo examinado consista **exclusivamente** en una forma necesaria para obtener un resultado técnico. Esto significa que



todas las características esenciales de la forma deben ser funcionales. La presencia de características de forma que *no fuesen esenciales* sería irrelevante para este examen de la marca.

Asimismo, el hecho que pueda existir *formas alternativas*, con otras dimensiones u otro diseño, capaces de lograr el mismo resultado técnico no excluiría la aplicación de este motivo de denegación de la marca. La combinación de varios elementos funcionales no haría que la forma pudiera registrarse como marca.

Las características esenciales de una forma que dan lugar a un **resultado técnico** deben evaluarse considerando la **función técnica** del producto de que se trate. Una forma se considera funcional y, por lo tanto, objetable si sus elementos esenciales causan un **efecto técnico, económico, comercial o práctico** en relación con el producto o con su uso por los consumidores.

Una forma debe considerarse **funcional** en los siguientes casos, en particular:

- la forma permite una *fabricación* o ensamblaje más eficiente *o más económico* de los productos (por ejemplo, ahorrando material o energía);
- la forma le da al producto *mayor resistencia, durabilidad o rendimiento*;
- la forma permite que el producto *encaje* o se conecte con otro producto;
- la forma facilita el *transporte o almacenamiento* de las mercancías;
- la forma es necesaria para permitir que el producto se utilice para el *uso previsto*;
- la forma es *ergonómica* o proporciona *mayor comodidad* cuando se usa;
- La forma proporciona *seguridad* para el producto o para el usuario del producto.

Una forma que se hubiese divulgado en un **documento de patente** o en la **literatura técnica** en relación con el tipo de producto para el que se va a registrar la marca, debe considerarse funcional, ya que se presume que la materia reivindicada en una patente es una solución técnica.

Si una forma fuese funcional porque proporciona un efecto técnico o una ventaja funcional — incluso en las etapas de *fabricación, montaje, transporte o uso* del producto— la objeción no podría superarse incluso si existiera otras formas que proporcionen al producto una funcionalidad equivalente o el mismo efecto o ventaja.

Por ejemplo, las formas de los siguientes productos, como son una *lámpara de operación médica*, o de una parte de un producto, como un cabezal de *afeitador eléctrico*, un *cabezal de ducha* o los álabes (paletas) de una *bomba compresora* o de una *turbina*, pueden considerarse **funcionales** y, por lo tanto, no registrables como marcas para esos productos, a pesar de que pudiera existir otras formas funcionales para el mismo tipo de productos:



Fuente: OMPI registro internacional 1061514.
Ver http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf



Fuente: <https://www.power.no/skjoennhet-og-velvaere/haarfjerning-for-menn/tilbehoer/nooa-series-8608-triple-shaver-head/p-399085/>

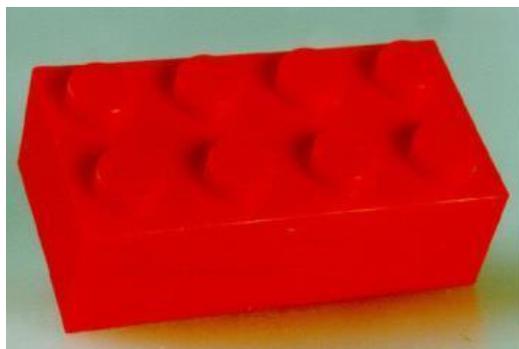


Fuente: EUIPO MUE 000226407



Fuente: EUIPO MUE 005242433

Un ejemplo de una **forma funcional** que podrá excluirse del registro como marca por motivos de *funcionalidad* es el *ladrillo de construcción de juguete*.



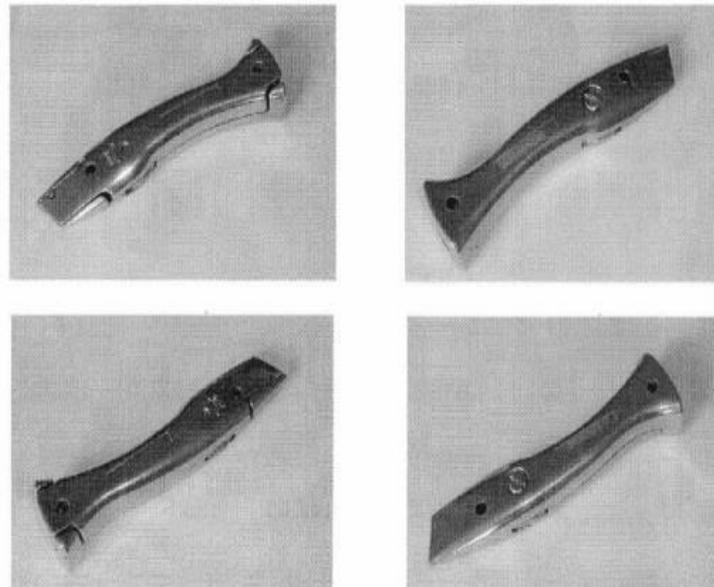
Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 6, punto 3.

Esta forma tridimensional de un *bloque de juguete de construcción* tiene características que realizan funciones técnicas, a saber: (i) los salientes o bornes: número, posición, altura y diámetro para un mejor agarre o fijación; (ii) los lados: conectados con los lados de otros ladrillos para producir una pared; (iii) el faldón hueco para engranar con los salientes y permitir la fijación y el agarre de las piezas; y (iv) la forma general de ladrillo adaptado para su uso por los niños.

La forma del producto es técnicamente ventajosa para productos de *bloques de construcción de juguete*. Si la forma de este bloque se registrara como marca, sería difícil para los competidores ofrecer productos del mismo tipo que fuesen alternativas comercialmente viables y que cumplieran la misma función.



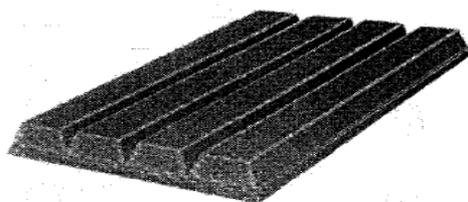
Otro ejemplo de una forma funcional no registrable es la siguiente forma para '*cuchillos y mangos de cuchillos*'. Ilustra cómo identificar las características esenciales de una forma y evaluar si esas características cumplen una función técnica:



Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 6, punto 3.

La forma de este producto proporciona un efecto técnico debido al ángulo entre la hoja del cuchillo y el eje longitudinal del mango, lo que facilita el corte. La sección intermedia hace que el corte sea más preciso a la vez que permite ejercer una mayor presión. El tornillo moleteado en el costado del cuchillo no obstaculiza la manipulación del instrumento y permite abrir la carcasa para cambiar las hojas del cuchillo sin usar otras herramientas. Dado que todos los *elementos esenciales* de la forma de este producto son *exclusivamente funcionales* por lo cual esta forma no podía aceptarse como marca tridimensional.

El siguiente ejemplo muestra un producto de *chocolate, turrón* o similar cuya forma también está *determinada esencialmente por consideraciones funcionales* y que no podría registrarse como una marca para esos productos:



Fuente:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204401&pageIndex=0&oclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1211575>



Las *características funcionales esenciales* de esta forma son (1) la forma de ‘losa’ rectangular en sus proporciones de ancho, largo y profundidad; (2) la presencia, posición y profundidad de los *surcos de quiebre* a lo largo de la barra; y (3) el número de surcos de quiebre en cada barra que determinan el número de porciones.

Cada una de estas características de la forma es necesaria para un efecto técnico específico. La forma rectangular de ‘losa’ es usual en las barras de chocolate y los surcos de quiebre paralelos son una forma práctica de cortar las barras en partes iguales sin merma. La presencia, posición y profundidad de los surcos de quiebre dividen la barra en porciones idénticas de tamaño adecuado para un consumo fácil. Al ser una forma eminentemente funcional carece de distintividad y no podría funcionar como marca.

Otras formas que podrían ser objetadas para su registro como marcas son los **perfiles o molduras de superficie** que tuviesen esencialmente la función de proporcionar *agarre, tracción* u otro *efecto físico o técnico*. El hecho de que tales perfiles de superficie también podrían ser reconocidos por los consumidores como una indicación de procedencia empresarial no impediría una objeción por motivos de funcionalidad.

Por ejemplo, se podría denegar el registro de los siguientes perfiles de superficie de las *bandas de rodamiento de neumáticos* o de las *suelas de zapatillas deportivas*, si se determinara que los patrones de esos perfiles son **esencialmente funcionales**:

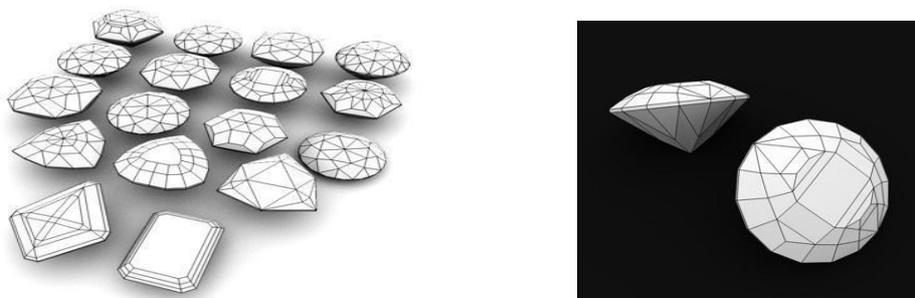


Fuentes, respectivamente: <https://www.tyresizecalculator.com/plus-sizing/tyre-patterns> y <http://thumbs.dreamstime.com/x/running-shoe-yellow-black-tread-pattern-11961527.jpg>

Las formas que dan a los productos un **valor intrínseco** también deben considerarse **funcionales** y no deben poderse reivindicar como marcas. Esto es coherente con la política pública de aumentar la competencia y evitar la monopolización de las formas funcionalmente necesarias, y de fomentar oferta de productos al público a precios más baratos.

Por ejemplo, las formas utilizadas para tallar *gemas* y piedras preciosas son *necesarias* para que reflejen mejor la luz o sean más brillantes añaden valor intrínseco a *las piedras preciosas* y *las joyas*. La talla particular de una gema es un factor esencial para determinar su valor comercial. La forma del producto es funcional en la medida en que, si se le diera una forma diferente, el producto no funcionará como se desea y perdería su valor.

Por ejemplo, las formas tridimensionales que se ilustran a continuación no se pueden registrar como marcas tridimensionales de *gemas* o *piedras preciosas*:



Fuente: <http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-gem-cuts/720214>

3.1.11.5 Forma que da un valor comercial sustancial al producto

Un signo que consista exclusivamente en una forma u otra característica que confiera un **valor comercial sustancial** a los productos a los que se aplica no puede registrarse como marca para ese producto. Se refiere principalmente a los **diseños de productos** y **diseños industriales** cuya **forma, apariencia o aspecto visible** es el factor que le da al producto su valor comercial.

No hay impedimento para una *superposición de los regímenes legales de protección* vigentes para las marcas, los diseños industriales y el derecho de autor. Sin embargo, tal superposición solo sería posible cuando un *mismo objeto o creación* cumpliera con los requisitos y condiciones de protección de dos o más de esos regímenes legales.

En este sentido, si bien es posible una misma forma tridimensional podría protegerse como diseño industrial y como marca si cumpliera las condiciones previstas en los respectivos regímenes legales, ello no podrá darse si el signo consistiera **exclusivamente** en una forma que **confiere un valor comercial sustancial al producto**.

En este caso dicha forma solo podría protegerse mediante el régimen de los diseños industriales y del derecho de autor, si cumpliera con las condiciones de uno o ambos de esos regímenes legales.

El concepto de “*valor comercial*” debe interpretarse no solo en términos económicos sino también en términos de **atractivo comercial**, es decir, de probabilidad de que los consumidores aprecien y compren los productos principalmente por el aspecto que resulta de su forma.

El concepto de valor comercial no significa “reputación comercial”. Este motivo para denegar el registro de un signo tridimensional como marca se basa en el valor estético añadido al producto como resultado de la forma, sin que sea relevante la **reputación** del signo o del solicitante.

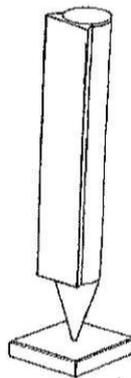


Este motivo de denegación del registro no se aplicará si la forma que se examina deriva su atractivo solo de la fama o reputación personal de su diseñador o de la estrategia de comercialización o promoción del fabricante del producto más que del valor estético de la forma misma.

Al evaluar el **valor de los productos resultante de su forma** debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- la naturaleza de los productos de que se trate
- el valor artístico de la forma,
- la disimilitud de la forma en comparación con otras formas de uso común en el comercio de ese tipo de productos,
- una diferencia sustancial de precio en comparación con productos similares,
- cualquier estrategia publicitaria que se centre en acentuar las características estéticas del producto en cuestión,
- cualquier evidencia que *la forma da un valor estético que determina el valor comercial del producto y la elección del consumidor.*

Por ejemplo, la siguiente forma de *altoparlante* muestra una forma del producto, que es propiamente su *diseño industrial*, destinada a aumentar el atractivo comercial del producto, pero **no serviría como signo marcario para indicar una procedencia empresarial** para ese tipo de productos.



Fuente: Directrices de la EUIPO, parte B, sección 4, capítulo 6, punto 4.

La forma de este *altoparlante* no podría funcionar como una marca porque consiste en el ***diseño industrial*** del producto. La forma está destinada a darle **un valor comercial inherente** al producto. El diseño es un factor importante en la elección del consumidor para este tipo de productos, aun cuando la decisión de compra del consumidor también dependiera de otras características del producto además de su forma.

Otro caso de formas que no podrían registrarse como marcas tridimensionales sería el referido a la forma de los *muebles* que constituyan el *diseño industrial* de esos productos. Por ejemplo, la forma del siguiente *sillón* no podría admitirse como marca tridimensional para muebles o productos de este tipo:



Sillón giratorio.

Fuente: EUIPO MUE 000182451

El registro de una marca tridimensional no puede utilizarse como alternativa a la protección del diseño industrial de un producto. Los diseños industriales pueden protegerse en virtud de la Ley de protección de los derechos de propiedad intelectual en un conjunto diferente de condiciones y requisitos, y con un alcance de protección diferente. Los motivos para denegar el registro de las marcas de formas tridimensionales se aplicarán independientemente de la protección que se solicite o se otorgue a los diseños industriales.

3.2 Signos genéricos, usuales o necesarios

La LDM señala en su **artículo 2, apartado e)**, que

No podrán registrarse como marcas:

*e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre **genérico** o **designación** del producto o servicio de que se trate [...].*

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del artículo 2, apartado e), de la LDM señalando lo siguiente:



Los signos genéricos son aquellos signos que consisten en el nombre mismo de los productos o servicios o que representan un producto, por lo que no pueden ser considerados como capaces de ser utilizados como marcas comerciales. La marca genérica es por definición irregistrable por coincidir el signo con el objeto que pretende distinguir. La concesión de una marca genérica significaría retirar del dominio público denominaciones que deben permanecer al alcance de todos los operadores económicos.

La Oficina debe denegar el registro de todo signo que fuese el nombre **genérico** o la designación **común** de alguno de los productos o servicios que la marca deba distinguir, o que **se hubiese convertido en la designación habitual** en los usos y prácticas comerciales en el Paraguay, o que fuese **necesario** para que los comerciantes y competidores designen los productos o servicios especificados en la solicitud de registro.

Tales signos **no son capaces de distinguir** los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca.

3.2.1 Signos verbales genéricos, usuales o necesarios

Un signo que consista exclusiva o esencialmente en una palabra que sea un nombre o **designación genérica, consuetudinaria, común, científica o técnica** de un producto o servicio determinado, o de una categoría de productos o servicios, no podrá ser apropiado en exclusividad por ningún comerciante individual como marca para distinguir dichos productos o servicios.

Se entienden como términos genéricos, usuales y consuetudinarios aquellos que son conocidos y manejados en los *círculos empresariales pertinentes, los consumidores y el público en general* para identificar los productos y servicios de que se trate.

Esas denominaciones permiten a los comerciantes designar sus productos y servicios en términos que los consumidores comprendan, y poder dirigir a estos una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades normalmente.

La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios.

Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados:

- “ALGODÓN” para *telas o productos textiles*;
- “MANZANA” para *productos frutales o confituras y compotas de fruta*.

Sin embargo, la palabra “MANZANA”, o “APPLE” (en inglés) sería **distintiva**, **no** genérica, usual ni necesaria para productos como *computadoras o dispositivos electrónicos*. El término



‘MANZANA’ es **arbitrario** respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo.

La denegación del registro de una marca por causa de *genericidad* se aplica no solo a los nombres comunes o usuales de productos y servicios, sino también a los términos que se hubiesen **convertido en su denominación usual o habitual** en el Paraguay para los consumidores o en los círculos comerciales, o que hubiesen adquirido lingüísticamente un nuevo significado para un producto o servicio entre una parte significativa de la población.

Es común, por ejemplo, que el público más joven sea propenso a *inventar o acuñar expresiones innovadoras* para designar ciertos productos o servicios. Por lo tanto, la denegación debe evaluarse en el contexto del mercado paraguayo y en los idiomas que se hablan en el Paraguay (español, guaraní).

Por ejemplo, si la palabra “CHOPP” se hubiese adoptado por un número amplio de consumidores en el Paraguay para designar coloquialmente «*bebidas de frutas*», ese término no podría registrarse como marca para *bebidas de frutas* o para *servicios relacionados con esas bebidas*.

3.2.1.1 *Términos técnicos y científicos*

Además de los términos comunes o estándar, las **denominaciones científicas y técnicas** de productos o servicios no pueden registrarse como marcas para los productos o servicios pertinentes.

Las indicaciones comunes y genéricas incluyen los **nombres técnicos o científicos** de productos o servicios. Nombres y términos que pueden ser desconocidas o inusuales para la generalidad de los consumidores no especializados pueden ser comunes y usuales para las personas que producen o comercian con esos productos o servicios.

Por ejemplo, el término técnico "*circuito integrado*" puede ser menos conocido que el término "*microchip*", pero tiene un significado equivalente. Del mismo modo, el nombre científico «*ácido acetilsalicílico*» se refiere a lo que comúnmente se denomina «*aspirina*», y ambos términos estarían comprendidos en este motivo de denegación si se aplicaran a esos productos o a servicios vinculados a ellos.

Por ejemplo, el término “*resistor*” podría ser desconocido para la mayoría de los consumidores no versados en el campo de la electrónica, pero tiene un significado preciso para las personas que operan en la industria electrónica. Por lo tanto, ese término no podría admitirse como marca para *productos y dispositivos electrónicos*, ni para partes de los mismos. Sin embargo, esa palabra podría aceptarse válidamente como marca para otro tipo de productos, como *prendas de vestir* o *instrumentos para escribir*, porque la palabra no se utiliza habitualmente para designar estos productos.

Este motivo de denegación abarca también los **neologismos**, palabras anteriormente inexistentes o que tenían otro significado en el idioma, y **las abreviaturas** que han entrado en el



uso informal o de la jerga y, por lo tanto, se han convertido en habituales en el comercio. Por ejemplo, el término “DVD” para 'disco versátil digital'.

Aunque el público en general no estuviese familiarizado con estos términos y nombres particulares, los círculos empresariales y los consumidores especializados (por ejemplo, médicos, desarrolladores de software, ingenieros electrónicos, etc.) y sus proveedores sí los conocen y los emplean. Ellos necesitan tener acceso irrestricto a las denominaciones científicas y técnicas utilizadas en el comercio a fin de poder ofrecer y promover sus productos en el mercado.

También están comprendidas en este motivo de denegación las **denominaciones de las obtenciones vegetales**. Al respecto, véase el punto 3.2.1.2, abajo.

3.2.1.2 Denominaciones de obtenciones vegetales

Un caso especial de denominaciones genéricas se refiere a la designación de las nuevas *obtencciones vegetales* protegidas mediante la legislación especial sobre esta materia. Cada obtención vegetal protegida por un certificado de obtentor se inscribe en el registro de obtenciones vegetales con una **denominación varietal específica** que se reserva para designar a las plantas y al material de reproducción de esa variedad.

Esa "*denominación*" será la designación genérica de la variedad y debe ser libre uso en relación con esas plantas y material, durante y después de la vigencia del derecho de obtentor.

El Paraguay es parte contratante del *Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales* (Convenio UPOV). De acuerdo con ese Convenio, cada Parte Contratante debe velar por que no se adquieran derechos sobre la denominación de la variedad que pudieran obstaculizar la **libre utilización de dicha denominación** y el comercio en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor.

El Convenio UPOV (Acta de 1978), artículo 13, prevé lo siguiente sobre la denominación de una variedad vegetal:⁸

Artículo 13 - Denominación de la variedad

1) *La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica. Cada Estado de la Unión se asegurará que [...] ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración de la protección.*

[...]

8) *Cuando una variedad se ofrezca a la venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar a la denominación registrada de la variedad. Si tal indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá, no obstante, ser fácilmente reconocible.*

⁸ Véase el Convenio de la UPOV para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1978), artículo 13, en <https://upovlex.upov.int/en/convention>.



Por otra parte, mediante el **Decreto No 7797**, del 7 de marzo de 2000, se reglamentó la Ley No 385/94 de Semillas y Protección de Cultivares. Ese Decreto prevé lo siguiente con respecto a la **denominación** de las obtenciones vegetales:

Art. 16° : La denominación de la variedad Art. 26 de la Ley No 385/94, deberá ser diferente a cualquier denominación que se designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante.

La denominación propuesta para la variedad deberá ser idéntica en el supuesto de que la misma se encuentre inscrita en otro Estado, ya sea en un registro de variedades protegidas o en un registro o listado de variedades aptas para comercializar.

La denominación propuesta no atenderá derechos anteriores de terceros. Si en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, la DISE, requerirá al obtentor que proponga otra denominación para la variedad en un plazo no mayor de treinta (30) días de notificado el rechazo.

Si se comprueba que la denominación propuesta no responde a las exigencias mencionadas en el presente Artículo, la DISE denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra denominación en el plazo indicado anteriormente.

De conformidad con las normas antes referidas, una variedad vegetal que se registre en varios países miembros de la UPOV debe llevar la *misma denominación* en todos ellos. Toda persona que ofrezca a la venta o comercialice el material de reproducción de una variedad protegida debe usar siempre la denominación varietal para ese material, incluso después de la expiración del derecho de obtentor sobre la variedad.

Por lo anterior es necesario impedir que una persona, en particular el mismo obtentor o su causahabiente, pueda adquirir derechos de marca exclusivos sobre la denominación de la variedad pues ello obstaculizaría el *libre uso de la denominación* por terceros en el comercio **en relación con productos de esa variedad** o de otras variedades similares, ni para servicios vinculados a los productos de la variedad protegida.

Las denominaciones de las variedades vegetales registradas pueden consistir en nombres como, por ejemplo, ‘Cripps Pink’, ‘Nicoter’, ‘Scifresh’ o ‘Lexani’. Estas denominaciones no puede ser registradas ni usadas por ninguna persona *como marca para los productos de esa variedad* o de otras similares, ni para servicios vinculados a los productos de esa variedad.

Los productos de una variedad vegetal protegida, por ejemplo, *semillas, granos o frutos* de esa variedad, pueden comercializarse usando —además de la denominación de la variedad— una marca del productor o comerciante. En este caso la marca debe ser claramente reconocible y **distinta de la denominación** de la variedad.

Cuando una marca consista o incluyera una denominación de variedad vegetal, el examinador deberá formular una objeción si los productos especificados en la solicitud se refieren a productos de la misma variedad designada por esa denominación, o a productos **derivados** de esa variedad o de especies estrechamente relacionadas.



Se debe denegar el registro de una marca que contuviera la denominación de una variedad si la marca fuese para identificar, por ejemplo, *productos agrícolas y hortícolas; granos y semillas; frutas y hortalizas frescas, hierbas, plantas y flores vivas, bulbos, plántulas y semillas* o productos equivalentes, clasificados en la clase NCL 31.

La Oficina puede conocer las denominaciones de las variedades vegetales protegidas en el Paraguay accediendo a la base de datos del Registro Nacional de Cultivares Protegidos que mantiene el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Alternativamente se podría proporcionar a los examinadores un listado actualizado periódicamente con los nombres de aquellas esas variedades vegetales protegidas para la realización de sus respectivos informes.

3.2.1.3 Denominaciones comunes internacionales (DCI)

Un caso especial de términos técnicos que no podrían funcionar como marcas es el de los nombres de *ciertas sustancias químicas* que tienen actividad real o potencial para fines *farmacológicos*, designadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como **denominaciones comunes internacionales** (conocidas como DCI), en inglés llamadas *International Non-proprietary Names (INN)*.

Las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) facilitan la identificación de sustancias farmacéuticas o principios activos farmacéuticos. Cada DCI es un nombre único que es reconocido mundialmente y es de dominio público. Un nombre común también se conoce como nombre genérico.

*Las denominaciones comunes están destinadas a ser utilizadas en farmacopeas, etiquetado, información sobre productos, publicidad y otros materiales promocionales, regulación de medicamentos y literatura científica, y como base para nombres de productos, por ejemplo, para genéricos. Su uso es normalmente requerido por la normativa nacional o, como en el caso de la Comunidad Europea, por la internacional. Como resultado de una colaboración continua, los nombres nacionales como 'British Approved Names (BAN)', 'Dénominations Communes Françaises (DCF)', 'Japanese Adopted Names (JAN)' y 'United States Adopted Names (USAN) son hoy en día, con raras excepciones, idénticos a las DCI.'*⁹

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. Algunos ejemplos de DCI reconocidos por la OMS son: *alfacalcidol, anetrigine, calcifediol, calcipotriol, opemalirsén y petrelintida*.

⁹ Véase OMS en: [https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn#:~:text=International%20Nonproprietary%20Names%20\(INN\)%20facilitate,known%20as%20a%20generic%20name](https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn#:~:text=International%20Nonproprietary%20Names%20(INN)%20facilitate,known%20as%20a%20generic%20name)



La Oficina y cualquier persona puede conocer las DCI accediendo al listado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica y actualiza periódicamente.¹⁰ Alternativamente se podría proporcionar a los examinadores un listado con las DCI, actualizado periódicamente, para usar en la realización de sus respectivos informes.

La **sílaba común** o **raíz** define el grupo farmacológico al que pertenece cada DCI. La raíz de la DCI sirve para indicar el modo de activación de los grupos de fármacos. Estas raíces y sus definiciones han sido seleccionadas por expertos de la OMS y se utilizan al seleccionar nuevas denominaciones comunes internacionales. Un ejemplo de raíz sería “calci”.

Los criterios para evaluar el carácter genérico o descriptivo de un signo que debe funcionar como marca para *productos farmacéuticos* son los mismos que para otras marcas. La Oficina debe plantear una objeción al registro de una marca **para productos farmacéuticos de la clase NCL 5** en los siguientes casos:

- la marca estuviese **conformada únicamente por una DCI**, aplicando los criterios sobre variaciones y errores ortográficos cuando fuese el caso (ver el rubro 3.3.5, abajo);
- la marca incluye una DCI y los **otros elementos de la marca también fuesen genéricos**, descriptivos o no distintivos, por ejemplo los elementos *bio, pharma, cardio, med, derma*, etc; o
- cuando la marca consista **únicamente en una raíz** de DCI.¹¹

La Oficina podría aceptar un signo mixto que incluyera una DCI o una de sus raíces siempre que la estilización o características gráficas del signo fuesen suficientes para darle un carácter distintivo al conjunto y que el signo pueda funcionar como marca.

La Oficina también podrá plantear una objeción al registro de una marca que incluyera una DCI o una de sus raíces si los productos especificados para la marca fuesen para un tipo de fármaco diferente al que corresponde a la DCI. En este caso el signo constituiría una marca engañosa, siendo aplicable lo señalado bajo el rubro 4.1, abajo.

3.2.2 Signos figurativos genéricos, usuales o necesarios

La causal de denegación por motivo de genericidad también se aplica a los signos conformados por **elementos figurativos**. Tal es el caso de los *pictogramas de uso común* y otras indicaciones o signos que son o se han convertido en una identificación estándar para ciertos productos y servicios.

Véase también el rubro 3.1.6, arriba, respecto de los *pictogramas* que no pueden considerarse como marcas, y el rubro 3.3.12, abajo, respecto de los *signos figurativos descriptivos*.

¹⁰ Ver la lista de DCI (INN) Recomendadas N° 91, publicada el 25 de marzo de 2024 en: <https://www.who.int/publications/m/item/inn-rl-91>

¹¹ La lista de **raíces comunes** (*common stems*) puede consultarse en: [INN Stem Book 2018 \(who.int\)](https://www.who.int/publications/m/item/inn-stem-book-2018).

Por ejemplo, los siguientes signos son de uso común, genérico o necesario y no serían reconocidos como marcas comerciales por el público:



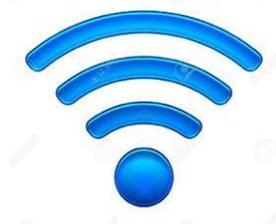
Para servicios de estacionamiento y parking

Fuente: <https://www.myparkingsign.com/MPS/Public-Parking-Sign.aspx>



Para servicios de restaurante

Fuente: <https://3axis.co/restaurant-road-signs-dxf-file/91j25gom/> y <https://pixabay.com/illustrations/restaurant-sign-eat-road-food-895425/>

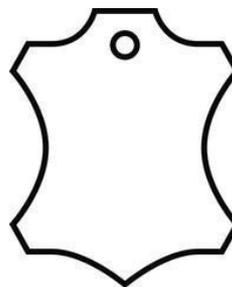


Para servicios de Wi-Fi

Fuente: https://es.123rf.com/photo_17621989_red-inalámbrica-wifi-symbol-ilustración-vectorial-icóno-aislado-en-blanco-eps10-modos.html

Los signos comunes y genéricos pueden ser *específicos de determinados oficios e industrias*.

Por ejemplo, los siguientes signos se utilizan habitualmente en la industria de *prendas de vestir, calzado y marroquinería* para indicar que un producto está hecho total o parcialmente de *cuero* o de *piel*. Estos signos figurativos no podrán ser registrados como marcas de productos o servicios relacionados con el *cuero o sus derivados*. Sin embargo, podría permitirse el registro de estos signos para su uso en otros tipos de productos o servicios totalmente desvinculados de la industria del cuero, siempre que no fuesen aplicables otros motivos de denegación, en particular que el signo pudiera resultar *engañoso* (ver el rubro 4.1, abajo):



Fuente: <https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/issues/11478> y https://stock.adobe.com/search?k=leather+symbol&asset_id=511646392

Del mismo modo, el siguiente signo se considera habitual para los *servicios de barbería*:



Fuente: https://es.123rf.com/photo_81456568_stock-vector-old-fashioned-vintage-glass-barber-shop-pole-with-barber-sign-vector-illustration-web-site-page-and-.html

La Oficina podrá denegar de oficio el registro de marcas figurativas constituidas por signos que fuesen genéricos, usuales o necesarios para los servicios especificados.

Por ejemplo:



Para servicios de farmacia.

Fuente: <http://www.thewestologist.com/symbols/the-symbols-of-medicine> y <https://pt.depositphotos.com/vector-images/pharmacy-snake-symbol.html>

Los siguientes ejemplos ilustran signos figurativos que pueden considerarse de **uso común o genérico** y que **no serían registrables** como marcas para los productos indicados:

Signo	Razonamiento
 Para productos en la clase NCL 9	Este signo figurativo es esencialmente idéntico al símbolo de seguridad internacional conocido como " <i>símbolo de alto voltaje</i> " o " <i>atención, riesgo de descarga eléctrica</i> ". Ha sido definido oficialmente como tal por la ISO como el símbolo estándar de alto voltaje. ¹² Dado que este elemento figurativo coincide esencialmente con el signo internacional estándar para indicar un riesgo de alta tensión, se consideraría genérico y, por lo tanto, no distintivo.
 Para aparatos y equipos electrónicos (clase NCL 9) y servicios correspondientes de tiendas minoristas (clase NCL 35)	La posición de la letra "R" en contacto con la parte izquierda del círculo se puede considerar un detalle secundario e incapaz de evitar la semejanza o casi identidad con el símbolo ® estándar habitual para indicar una "marca registrada". Por ser un signo figurativo genérico, no podría funcionar como una marca que distinga productos o servicios de una única procedencia empresarial.

El carácter consuetudinario de una marca debe apreciarse, en primer lugar, en **relación con los productos o servicios** para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, sobre la base de la **percepción que el público** destinatario tendría respecto del signo.

3.2.3 Apreciación del carácter genérico, usual o necesario

Al evaluar el carácter genérico, usual o necesario de un signo presentado para su registro como marca, la Oficina debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El examen debe hacerse tomando en cuenta, en primer lugar, los *productos o servicios* para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, la percepción que tendría del signo el *público destinatario*.

¹² Véase, en particular, la norma ISO 3864 en <https://www.iso.org/standard/51021.html#:~:text=Abstract&text=ISO%203864%2D1%3A2011%20establishes,hazard%20information%20and%20emergency%20evacuation>



- Por lo que respecta a **los productos y servicios** para los que se solicita registro, la exclusión no será aplicable cuando el signo consistiera en una **expresión o término laudatorio general** que no guarde ninguna relación particular con los productos y servicios de que se trate.
- Por lo que respecta al **público destinatario**, el carácter genérico o usual debe examinarse teniendo en cuenta las **expectativas** que presumiblemente tendría el consumidor destinatario medio, normalmente informado y razonablemente circunspecto y perspicaz, en relación con el tipo de productos o servicios en cuestión.
- El **público pertinente** que debe tenerse en cuenta comprende no solo a los consumidores y usuarios finales, sino **todos los actores del sector que se dediquen a la comercialización del producto o servicio en cuestión**.
- Cuando la marca se dirige tanto a consumidores **profesionales como no profesionales** (consumidores intermediarios y finales), **basta que un sector del público pertinente** perciba el signo como una indicación genérica, usual o necesaria para los productos o servicios pertinentes, aun cuando el signo pudiera ser reconocido como una marca por otros sectores del público.
- Si un signo es utilizado en el mercado por un solo comerciante distinto del solicitante del registro, cabría presumir que el signo no es genérico ni usual en el mercado. Para acreditar el carácter genérico de un signo será necesario que los consumidores hayan estado **expuestos al signo en su vida cotidiana** y que lo perciban y reconozcan como genérico o usual en relación con los productos y servicios especificados. Las pruebas para estos efectos pueden obtenerse del internet, entre otros.

3.3 *Signos descriptivos*

3.3.1 Aspectos generales

3.3.1.1 *Concepto de 'descriptividad'*

La LDM señala en su **artículo 2, apartado e)**, que:

No podrán registrarse como marcas:

*e) los que consistan enteramente en un signo que [...] pueda servir en el comercio para **calificar o describir** alguna característica del producto o servicio;*

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del artículo 2, apartado e), de la LDM señalando lo siguiente:

Los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos y servicios; en ese sentido la prohibición analizada se



apoya en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

En ese sentido podemos mencionar que constituyen signos descriptivos aquellos que sirvan para designar la especie, la la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica u otras características del producto o servicio.

En atención a esas disposiciones, la Oficina debe denegar el registro de todo signo que fuese una descripción de alguno de los productos o servicios que la marca deba distinguir, o la descripción de una de las características comercialmente relevantes de esos productos o servicios. Dada su naturaleza descriptiva, tales signos **no son capaces de distinguir** los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca.

La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente.

Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre **en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca**. Sin embargo, ciertas palabras pueden ser descriptivas respecto de cualquier producto o servicio, en particular las que se refieren al valor del producto, su cantidad o tamaño. Por ejemplo, la palabra "FAMILIAR" o "JUMBO" debe considerarse descriptiva con respecto a cualquier producto o servicio.

En otros casos, un signo puede resultar descriptivo con respecto a ciertos productos o servicios, pero ser distintivo con respecto a otros. Por ejemplo, la palabra "COMEDIA" sería descriptiva como marca de servicio para *programas de televisión* y servicios de radiodifusión. Sin embargo, la misma palabra sería distintiva como marca para *prendas de vestir* o *cosméticos*.

La Oficina denegará el registro de un signo por ser *descriptivo* si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una **información** sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo **proporciona información**, en particular, sobre la **cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño** de los productos o servicios.

La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente **directa, específica, concreta** y **comprensible** para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión.

La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros signos que solo fuesen **sugestivos** o **alusivos** de determinadas características de los productos o servicios especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo solo contuviera una referencia vaga o indirecta a los productos o servicios.

No es necesario demostrar que el signo se ha usado de modo descriptivo en el comercio. La prohibición se aplica solo al constatarse una relación descriptiva entre el signo y los productos o servicios que la marca deberá distinguir.



Por lo tanto, si una palabra fuese descriptiva en su sentido corriente para el público o en el comercio, la prohibición no podrá obviarse demostrando que el solicitante del registro es la única persona que produce o distribuye los productos o servicios de que se trate, o la única persona con capacidad para hacerlo.

3.3.1.2 Base referencial para calificar el carácter descriptivo

La base de referencia para determinar si un signo es *descriptivo* es el **sentido corriente o la interpretación** del signo en cuestión por el público pertinente. Esto puede ser corroborado por la acepción del término descriptivo en un diccionario, la existencia de ejemplos del uso descriptivo del término en internet, o por el entendimiento ordinario del término por el público pertinente en el país.

Sin embargo, no sería necesario que la palabra se encuentre en un diccionario para que la Oficina rechace un signo por motivo de ser descriptivo. Lo que importa es el significado ordinario y claro de las palabras para los consumidores y el público en el Paraguay.

También **se considerarán descriptivos los términos técnicos y profesionales** utilizados como terminología especializada para designar características o rasgos relevantes de los productos y servicios especificados. En estos casos, no será necesario demostrar que el significado del término es evidente para los consumidores a los que se destina los productos y servicios. Basta que el término sea usado o comprendido descriptivamente por el público.

Este motivo de denegación también se aplicará a las **traducciones** de términos que no serían registrables en castellano o guaraní. En particular, las traducciones de palabras extranjeras deben tratarse de la misma manera a efectos del examen de los motivos de denegación absolutos si el significado traducido siguiera considerándose *descriptivo*.

Idiomas

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.



Pruebas

La Oficina podrá admitir cualquier prueba idónea con respecto al *carácter descriptivo* de un término o de un signo, incluyendo los conocimientos corrientes de los examinadores. También pueden resultar del conocimiento personal del examinador o de observaciones u opiniones de terceros, o de documentos obtenidos mediante una búsqueda en fuentes de información relevantes.

Las *búsquedas en internet* son medios idóneos para obtener pruebas del significado descriptivo de un signo, en particular en el caso de neologismos, léxicos técnicos o expresiones coloquiales a nivel nacional o regional.

3.3.1.3 Características que pueden ser descritas

Un signo puede ser descriptivo con respecto a los productos o servicios especificados haciendo una **referencia directa, específica, concreta y comprensible** a cualquier **característica** o **rasgo comercialmente relevante** de esos productos o servicios.

Las principales características o rasgos que podrían ser materia de descripción incluyen las siguientes:

Tipo de producto o servicio

Un signo será descriptivo si se refiere a la **naturaleza** o al **tipo** de los productos o servicios.

Por ejemplo, la palabra “BANCARIO” sería descriptiva respecto de los *servicios financieros*, el término “EFERVESCENTE” sería descriptivo para las *bebidas gaseosas o espumantes* y “UNIVERSAL DIRECTORIO” sería descriptivo para las *guías telefónicas y servicios de búsqueda en repertorios* vinculados.

Calidad

Un signo será descriptivo de la **calidad** de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores **reales o plausibles** referidos a la calidad, superioridad o aptitud de los productos o servicios.

Esto incluye **términos laudatorios** que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los productos o servicios.

Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser **descriptivos de la calidad de** ciertos productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o 'HIPER LIGERO'.

Cantidad

Un signo será descriptivo con respecto a la **cantidad** de los productos o servicios si contuviera indicaciones que puedan entenderse como información sobre el número, peso, monto, volumen u otros relativos a la cantidad en la que se pueden vender los productos.



Por ejemplo, las palabras 'MEDIA' o 'DOCENA' serían descriptivas de la cantidad si se usaran en relación con bebidas gaseosas, bombillas u otros productos que se comercializan en paquetes de seis o doce unidades; 'LITRO' sería descriptivo respecto de bebidas, y '100' para barras de chocolate de cien gramos de peso.

Solo debe objetarse los números que indiquen una cantidad que fuese relevante para el comercio de los productos especificados. Los signos constituidos por un término o una indicación de cantidad que fuese *fantasioso, arbitrarios y no descriptivo* de los productos o servicios no deben dar lugar a ninguna objeción.

Por ejemplo, la marca "99.999" para *productos frutales* no se consideraría descriptiva de la cantidad.

Finalidad o uso previsto

Un signo será descriptivo con respecto a la **finalidad** prevista de los productos o servicios si se refiere al **uso** al que se destinan los productos o servicios especificados, a su **función intrínseca** o al **resultado o utilidad** que puede esperarse de su empleo.

Por ejemplo, los siguientes signos denominativos podrían considerarse *descriptivos* de la finalidad o uso previsto de los productos o servicios especificados:

- "LINK SEGURO" para productos y servicios en el sector de la tecnología de la información destinados a *asegurar un enlace seguro o fiable*,
- "TERAPIA" para *herramientas de masaje*,
- "CUERPO ESBELTO" para *aparatos de entrenamiento físico, actividades deportivas, servicios médicos y de belleza*,
- "CASATE" para *servicios de citas a través de redes sociales*.

Este motivo de objeción también se extiende a los **accesorios** de los productos especificados para la marca. Si un término fuese descriptivo para un tipo de productos, también será descriptivo respecto de los accesorios relativos a esos productos.

Por ejemplo, si el signo denominativo "BEBÉ JUEGO" se considerara descriptivo de *muñecas de juguete* y otros *juguets*, ese criterio también se extendería a los accesorios y productos para esas muñecas. Si la palabra "BAJO" se considerara descriptiva para *guitarras eléctricas*, también sería descriptiva para accesorios y piezas para esas guitarras.

Valor

Un signo será descriptivo con respecto al **valor** de los productos o servicios si se refiere al **precio** a pagar o al valor en función de la calidad de los productos o servicios.

Tal serían los casos, por ejemplo, de expresiones como "EXTRA" o "TOP", "GANGA" o "DOS POR UNO".



También comprende cualquier expresión *laudatoria* que indique que los productos o servicios relevantes son de un valor inherentemente más valioso, por ejemplo, “SUPERIOR”, “SUPREMO”, etc.

Origen geográfico

Con respecto a signos que serían descriptivos del origen geográfico de un producto o servicio, ver el rubro 3.3.11, abajo.

Tiempo de la fabricación de productos o de la prestación de servicios

Un signo será descriptivo con respecto a los productos o servicios si pudiera entenderse que da información sobre tiempo de la producción o manufactura o de la prestación del servicio. Por ejemplo, el signo “NOTICIERO VESPERTINO” o “RESUMEN SEMANAL” para *servicios de teledifusión informativa*, o “24 HORAS” para *servicios de laboratorio de análisis médicos*.

También serían descriptivos los signos que indicaran, por ejemplo, el **tiempo**, el período, la estación, el año o la fecha en que se produjeron las mercancías, en la medida en que la indicación fuese pertinente y verosímil, por ejemplo, con respecto a *productos lácteos* o *buevos frescos*.

Por ejemplo, un signo constituido por el número “2022” podría ser descriptivo con respecto a *vinos* ya que es plausiblemente descriptivo de un año de vendimia. Sin embargo, el mismo número no sería descriptivo si se aplicara para *chocolates* y *bombones*.

Otras características

La Oficina debe denegar un signo que **describa cualquier otra característica** de los productos o servicios especificados en la solicitud de registro.

Es indiferente que las características descritas por el signo sean esenciales o solo accesorias desde una perspectiva comercial, o que existan *sinónimos* u otras palabras equivalentes al término descriptivo incluido en el signo.

Dichas otras características pueden incluir, por ejemplo:

- ❖ el **lugar y el método de producción**, las **propiedades** organolépticas de los productos o el **estatuto legal** o el campo comercial de las entidades que producen los productos o prestan los servicios;
- ❖ los **ingredientes** para la fabricación de los productos o los **insumos** para producir los productos o servicios especificados;
- ❖ la clase de **consumidor de destino** del producto o servicio: por ejemplo, “NEONATO” para *productos lácteos infantiles*, o “ELLAS” aplicado a *prendas de vestir*.



Dado que el examen debe centrarse en los productos o servicios objeto de la solicitud, no son relevantes los otros posibles significados de las palabras que conforman el signo que no guarden relación con esos productos o servicios.

Asimismo, cuando la marca solicitada fuese una marca **denominativa compuesta**, el examen se centrará en el significado que pueda atribuirse al signo **como conjunto**, y no en el posible significado de los componentes considerados por separado.

3.3.2 Letras y números individuales

La Oficina podrá denegar el registro de una marca que conste de **una sola letra o de un solo dígito** representado **en caracteres estándar si se determina que el signo es descriptivo de algún rasgo o característica de los productos o servicios especificados** en la solicitud.

Si un signo conformado por una letra o un dígito no fuese descriptivo de alguno de los productos o servicios cubiertos por la solicitud de registro, o de alguna de sus características, no podrá aplicarse esta causal de irregistrabilidad.

Letras

En el campo de *productos técnicos*, como los relacionados con *ordenadores, máquinas, motores y herramientas*, es más probable que las letras sueltas se perciban como descriptivas de una característica técnica, modelo o referencia de catálogo, más que como marcas que indican una procedencia empresarial.

Por ejemplo, la letra **'E'** puede considerarse como una referencia alusiva a la **'energía'** o a la **'electricidad'**. Por lo tanto, podría considerarse **descriptiva** con respecto a, entre otros, *las centrales de energía eólica y sus partes (rotores, etc.) y los generadores de energía eólica* en la clase NCL 7; *aparatos e instrumentos de control para plantas de energía eólica, convertidores de frecuencia, aparatos e instrumentos para conducir, transformar o controlar la electricidad* en la clase NCL 9; y *torres para plantas de generación de energía eólica* en la clase NCL 19.

Por ejemplo, las **letras 'S', 'M' o 'L'** aplicadas con respecto a prendas de *vestir* Podrían considerarse descriptivas pues ellas se utilizan generalmente para describir las *tallas estándar* de ropa que se entienden como abreviaturas de “pequeño”, “mediano” o “grande”.

Por ejemplo, una marca compuesta por la letra **'C'** para *“jugos de frutas”* carecería de carácter distintivo, ya que dicha letra se utiliza habitualmente para designar la *“vitamina C”* en los alimentos. El público pertinente no percibiría la letra **'C'** como un signo que distingue la procedencia empresarial del producto, sino que entendería que dicha letra describe el contenido de vitamina **'C'** del producto.

Si no pudiera determinarse de manera **objetiva** que el signo compuesto por una única letra es *descriptiva* para los productos o servicios especificados, la Oficina debe **aceptar** la solicitud de registro de ese signo. Respecto de la *aptitud distintiva* de un signo compuesto por una letra aislada, ver el rubro 3.1.4, arriba.



Dígitos y números

Los números se utilizan a menudo de forma descriptiva para transmitir información relevante sobre determinados productos o servicios.

Los signos conformados por un **solo dígito o número, incluso escrito en caracteres estándar y sin estilización, podrán registrarse como marcas si no fuesen descriptivos** de los productos o servicios especificados, o de alguna de sus características relevantes. Por lo tanto, el examen debe realizarse con *referencia específica a los productos o servicios de que se trate*.

Por ejemplo, en los siguientes casos podría plantearse una objeción si el número que conforma el signo fuese **descriptivo** de alguna de las siguientes características de los productos o servicios:

- **fecha** de producción, si dicha fecha es un factor pertinente con respecto a los productos o servicios de que se trate. Por ejemplo, la marca "2024" podría considerarse descriptiva con respecto a los servicios de venta al *por menor de ropa deportiva o material deportivo* debido a una referencia implícita a los Juegos Olímpicos de 2024.
- el **tamaño**: el signo conformado por el número "1600" para *automóviles*, pues se entendería referido al tamaño del motor; "185/65" para *neumáticos* pues se entendería como información referida a la dimensión del neumático;
- el **tiempo** de disponibilidad de los servicios: "24/7" sería descriptivo de los *servicios de tiendas de comestibles minoristas*;
- la **potencia** de un producto: "125" para *motores o motocicletas*;
- el **grado alcohólico**: "4,5" para *la cerveza*, "90" para *alcohol farmacéutico*;
- el **número de piezas**: "1000" para *los rompecabezas*.

Si un signo conformado por un número o dígito **no tuviese ningún significado relevante para los productos y servicios**, debe aceptarse como marca y puede registrarse.

Por ejemplo:

- ❖ "77" para *servicios financieros*,
- ❖ "333" para *ropa y prendas de vestir*.

3.3.3 Palabras individuales

Una palabra que informa sobre una o más características de un producto o servicio se considerará **descriptiva** respecto de estos. Esa palabra, por ser descriptiva, no podría cumplir una función marcaria.

Una palabra se considerará descriptiva si tiene ese significado para el público en general o para consumidores especializados, independientemente de si los productos o servicios también se dirigen al público en general.

Por ejemplo, las siguientes expresiones serían *descriptivas* respecto de los productos indicados:

- "DESCARTABLE" sería descriptivo para *instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos, stents y catéteres*, ya que podría indicar que los productos son desechables.
- "FRESCO" sería descriptivo para "*pan, productos de pastelería y confitería*".
- "TRILOBULAR" sería descriptivo para un tipo de *tornillos y medios de fijación* similares. Los profesionales lo entenderían inmediatamente como una descripción del tipo de tornillos y, por lo tanto, ese término describe una característica técnica de esos productos.

La Oficina también debe denegar como descriptivos los términos que sean **laudatorios** o **elogiosos** de los productos o de sus características, o que describan las *características deseables* de los productos y servicios. Sobre las expresiones y signos *laudatorios* ver el rubro 3.3.9, abajo.

3.3.4 Elementos y partes de palabras

Ciertos elementos verbales que son *componentes, prefijos o sufijos* utilizados para formar otras palabras y que tienen un *significado descriptivo o informativo* común, no pueden registrarse como marcas de ningún producto o servicio, o de aquellos respecto de los cuales su uso fuese descriptivo o corriente.

Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado. Debido a su **naturaleza descriptiva de las características que indican**, no son distintivos y no podrían funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios.

Por ejemplo, la Oficina podrá denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados **aisladamente** para cualquier tipo de productos o servicios, o para ciertos productos o servicios respecto de los cuales su significado fuese de uso descriptivo o corriente:

- "mini": descriptivo de pequeño o reducido (por ejemplo, en el caso de *los componentes electrónicos*);
 - "micro": descriptivo de muy pequeño (más pequeño que «mini», por ejemplo, para *componentes electrónicos; bornos microondas*);
 - "mega": descriptivo de 'grande';
 - "giga": descriptivo de 'gigante';
-



- “**nano**”: descriptivo de diminuto o relacionado con la nanotecnología (por ejemplo, para *componentes electrónicos o dispositivos electrónicos*);
- “**demi**”, “**semi**”: descriptivo de aplicarse en parte, de manera incompleta o parcialmente a un producto, en sus rangos cualitativo o cuantitativo (por ejemplo, para *productos lácteos* y otros que indican *contenido parcial de grasa desnatada* u otros);
- “**multi**”, “**poli**”, “**pluri**”: descriptivo de multiplicidad o que los productos o servicios tienen o contienen varias o características o múltiples posibles usos;
- “**eco**”, “**bio**”: descriptivo de *producido de forma ecológica u orgánica* o que sigue determinadas normas respetuosas del *medio ambiente*;
- “**flex**”, “**flexo**”, “**flexi**”: como descriptivo de *'flexible'*;
- “**farma**” (o “**pharma**”) como descriptivo de *'farmacéutico'* o *'farmacia'*;
- “**medi**” como descriptivo de *'medicina'*, *'medicinal'* o *'médico'*;
- “**premium**” como descriptivo de *'primera calidad'* o *'mejor calidad'*;
- “**súper**” como descriptivo de cualidades superiores de un producto o servicio;
- “**plus**”, “**extra**”: como descriptivo de *'adicional'*, *'mayor'*, *'superior'*, que tiene más o va más allá de las prestaciones o características estándar o habituales de un producto o servicio;
- “**ultra**”: como descriptivo de una cualidad que excede un estándar particular o un nivel de calidad mayor.

La misma objeción debe plantearse con respecto a otros elementos denominativos que tuviesen un significado descriptivo común en el mercado del Paraguay. Este motivo de denegación exigirá tener en cuenta la percepción de los consumidores y su conocimiento y uso de lenguas extranjeras (por ejemplo, inglés o portugués).

Cuando un elemento verbal no fuese descriptivo con respecto a productos o servicios particulares, este motivo de denegación no se aplicará.

En cuanto a la aptitud para funcionar como marca de signos constituidos por un **elemento o parte** de una palabra, ver el rubro 3.1.5.1, arriba.

3.3.5 Variaciones de ortografía

Una *variación de ortografía o una escritura incorrecta* de un signo denominativo descriptivo no evita necesariamente la aplicación de la prohibición de registro por tener carácter descriptivo.



Por ejemplo, los siguientes signos denominativos no podrían admitirse como marcas por ser descriptivos de los productos o servicios especificados, a pesar de su ortografía alterada:

- ‘XTRA’ (en vez de ‘Extra’) para cualquier producto o servicio;
- ‘XPERT’ (en vez de ‘Experto’) para cualquier producto o servicio que implique capacidad o pericia técnica;
- ‘LITE’ (en vez de ‘Light’ en el sentido de ‘ligero’, ‘liviano’) para productos alimenticios o productos de tabaco;
- ‘FRESHCO’ (en vez de ‘Fresco’) para productos alimenticios o productos refrigerados.

Asimismo, se presumirá que los consumidores entenderían fácilmente el signo “@” como sustituto de la letra “a” y el signo “€” como una letra “e”.

Sin embargo, si la modificación de la ortografía fuese suficientemente **fantasiosa** o **llamativa**, o cambiara el significado de la palabra, el signo dejaría de considerarse descriptivo y podría aceptarse. Por ejemplo, la marca “D’LICIOSS” en lugar de “delicioso”, o la marca “FANTA-STICK” en lugar de “fantástico”, podrían ser admitidos a pesar de estar basadas en palabras que son descriptivas respecto de algunos o todos los productos o servicios.

Una **ortografía modificada o incorrecta** en un signo denominativo suele conferir un **grado suficiente de carácter distintivo** en los siguientes casos:

- la palabra resultara *sorprendente, inesperada, fantasiosa o arbitraria*, o
- la variación ortográfica *modificara el significado* de la palabra o requiriera un esfuerzo de *interpretación* por parte del consumidor para vincularla con la palabra descriptiva a la que se alude.

Por ejemplo, las siguientes marcas podrían ser **objctadas** por ser descriptivas:

Signo	Razonamiento
<p style="text-align: center;">AUTOSENZOR</p> <p>para equipos de limpieza de piscinas y spas, en particular, barredoras, aspiradores con sensores y sus piezas, en la clase NCL 7.</p>	<p>La marca consiste en una combinación del elemento “AUTO”, que significa “automático” y el elemento “SENZOR” que se entiende como “sensor” y se refiere a los sensores incorporados en los productos que les permiten operar de manera automatizada. . El signo denominativo creado por esta combinación “AUTO” y “SENZOR” es claramente comprensible en su sentido descriptivo de las características de los productos automatizados designados.</p>

Signo	Razonamiento
<p>XTRAORDINARIO</p> <p>para <i>bebidas espirituosas</i> en la clase NCL 33</p>	<p>Este término no existe, pero se asemeja mucho al adjetivo “extraordinario”. Los consumidores percibirían fácilmente que este signo está conformado por una variación de la palabra “extraordinario” que significa “notable”, “especial” o “superior a lo normal”. Con ello se entendería el significado claramente descriptivo del signo.</p>

En cambio, por ejemplo, las siguientes marcas podrían ser **aceptadas** a pesar de haberse creado a partir de palabras *inicialmente* descriptivas:

Signo	Razonamiento
<p>LINQ</p> <p>para productos y servicios de las clases 9 (<i>software, soportes de almacenamiento digital; ordenadores y periféricos de ordenador</i>) y 38 (<i>servicios de telecomunicaciones</i>)</p>	<p>Esta palabra es un término de fantasía que no figura en ningún diccionario, y no es un término usual en los círculos comerciales relevantes. Dado que la palabra es corta, la letra final “Q” se percibirá como peculiar y la palabra no sería entendida en ningún sentido descriptivo, aunque se hubiese derivado inicialmente de la palabra “<i>link</i>” (término inglés que significa ‘enlace’).</p>
<p>LIKKID</p> <p>para productos de las clases 3 (<i>preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar</i>), 5 (<i>productos farmacéuticos</i>) y 32 (<i>bebidas y jugos de fruta</i>).</p>	<p>Este signo denominativo tiene una escritura incorrecta a partir de la palabra descriptiva ‘líquido’. Sin embargo, el signo resulta impactante visualmente por su escritura fantástica y también fonéticamente, pues tiene una consonancia aguda distinta a la palabra “líquido” que es de consonancia esdrújula.</p>

3.3.6 Combinaciones de palabras

Una **combinación** de dos o más palabras en la que cada una de ellas es *descriptiva* de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable.



No obstante, si debido al **carácter inusual de la combinación** de palabras en relación con los productos o servicios, el signo creara una impresión suficientemente alejada de la que resulta de la simple adición de los significados de los elementos, esa combinación se considerará distintiva.

Por ejemplo, las siguientes *combinaciones de palabras* podrían considerarse **descriptivas** y no serían registrables:

- “Cine Comedia” para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción, exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los derechos de las películas;
- “Teleayuda” para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos, servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos;
- “LÍNEA COSMÉTICA” para productos cosméticos y preparaciones de tocador;
- “Agarreseguro” para herramientas manuales, abrazaderas y sus piezas;
- “GIRA Y SIRVE” para envases de plástico de apertura fácil para verter el contenido;
- “WIFI NETO” para servicios de telecomunicaciones y las redes de comunicación;
- “FILTRO VAPOR” para planchas eléctricas y sus partes y accesorios;
- “PLANETAVERDE” para combustibles, energía eléctrica, los servicios minoristas de combustibles; servicios de transmisión y transporte de energía eléctrica, gas o agua;
- “LÍNEA VERDE” para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente;
- “ecoPUERTA” para electrodomésticos con puertas (lavavajillas, lavadoras, refrigeradores, hornos).

Sin embargo, 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.

Por ejemplo, las siguientes *combinaciones de elementos descriptivos* podrían considerarse distintivas y funcionar como marcas:

- ❖ “CÓDIGO JOVEN” para *cosméticos y preparaciones de tocador*;
- ❖ “DOÑA SUSHI” para *alimentos japoneses, condimentos, especias e ingredientes relacionados con el sushi*;



- ❖ “MAR DE CORAL” para *preparaciones biológicas para la industria y la ciencia; productos cosméticos, de tocador y perfumería; y productos farmacéuticos, higiénicos y sanitarios;*
- ❖ “EL BOLLO MÁGICO” para *productos y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería.*

Las combinaciones de *palabras descriptivas* en idiomas diferentes al castellano o guaraní pueden ser objetadas si los consumidores interesados comprenden su significado descriptivo sin esfuerzo. Este puede ser el caso, en particular, cuando el signo contuviera palabras básicas en un idioma extranjero, por ejemplo el inglés o el portugués, que son fácilmente comprensibles para los consumidores en el Paraguay, o si las palabras fuesen similares en ambos idiomas.

Por ejemplo, las siguientes palabras o combinaciones de palabras **extranjeras** podrían objetarse por ser *descriptivas* para los consumidores de destino de los productos o servicios:

- ❖ “KINDERGARTEN” para *servicios de educación pre-escolar y escolar, y formación infantil.* El signo está compuesto por un término en alemán que significa ‘jardín de infantes’ pero podría ser comprendido de inmediato por parte del público;
- ❖ “MALL MAYOR” para *servicios de presentación y venta de productos, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación en internet.* Se trata de una combinación de las palabras en inglés ‘mall’ que significa centro comercial y ‘mayor’ que es una expresión descriptiva corriente.
- ❖ “MARKETING SERVICE” para *servicios de publicidad y de promoción.* Se trata de una combinación de las palabras descriptivas en inglés ‘marketing’ y ‘service’ que significan ‘mercadear’ o ‘comercializar’ y ‘servicio’, respectivamente.

Los siguientes son otros ejemplos de *combinación de palabras* cuyo registro como marca podría denegarse por su **carácter descriptivo**:

GRAN CHEF

Para servicios de restaurante

ULTRA SEGURO

Para artefactos electrodomésticos

SUPER GUARDIÁN

Para servicios de seguridad y vigilancia



BODY BALANCE

Para suplementos alimenticios; proteínas, vitaminas y antioxidantes para uso en la fabricación de suplementos alimenticios

FACTOR DE JUVENTUD

Para lociones faciales y cremas humectantes medicadas

3.3.7 Abreviaciones, acrónimos y siglas

Las **abreviaturas de palabras y términos descriptivos** también deben considerarse descriptivas si tuviesen ese efecto y el público pertinente, ya sea general o especializado, las reconociera como equivalentes a la palabra o término descriptivo completo. Una abreviatura derivada a partir de un término descriptivo no obvia su carácter descriptivo.

Por ejemplo, se podrá denegar el registro como marca a las siguientes abreviaturas si su significado descriptivo fuese **claro para el público pertinente** en el Paraguay:

- ‘ADN’, que significa ‘*ácido desoxirribonucleico*’, si se aplicara para productos *farmacéuticos, medicinales y biológicos* de cualquier tipo;
- ‘Modem’, acrónimo de ‘*modulador demodulador*’, si se usara para *ordenadores, equipos de telecomunicaciones y televisión*, etc. ;
- ‘TIC’, acrónimo de ‘*tecnologías de la información y las comunicaciones*’, si se usara para productos de cómputo y sistemas informáticos, o servicios de asistencia técnica relativa a esos productos;
- ‘TDI’ es el acrónimo de ‘*turbo diesel intercooler*’, si se aplica para *automóviles*;
- ‘LIMO’ es una abreviatura de ‘*limosina*’, si se aplicara para *servicios de alquiler de vehículos y servicios de choferes*;
- ‘BioID’ es una abreviatura de ‘*identificación biométrica*’, si se aplicara para *servicios médicos y de exámenes médicos; servicios de seguridad para la protección de personas; servicios de clubes de encuentro, servicios de redes sociales en línea*;
- ‘LASER’ es una abreviatura del nombre en inglés ‘*light amplification by stimulated emission of radiation*’ (‘*amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación*’), si se aplicara para *aparatos de rayos láser o aparatos que funcionan con rayos láser*.

El uso de una abreviatura por parte de comerciantes corrientemente en el mercado pertinente sería suficiente para confirmar que se trata de una abreviatura descriptiva. Sin embargo, la Oficina puede hacer uso de **directorios, repertorios, bases de datos** en **internet** y otras herramientas como *AcronymFinder.com* o *Abbreviations.com* si deseara verificar la existencia o el

significado de un acrónimo o sigla.¹³ También podrá usar referencias técnicas o literatura científica si lo estimara necesario.

Los signos que consistan en una **combinación** de un acrónimo *distintivo* con una o más palabras descriptivas deben ser objetados como *descriptivos* si el público pertinente los percibiera como una mera abreviatura de la combinación de palabras descriptivas.

Tal sería el caso, por ejemplo, de “Fondo Multi Markets – FMM”.

Sin embargo, cuando el público pertinente no percibiera el acrónimo como una simple abreviatura de una combinación descriptiva de palabras, sino más bien como un *elemento distintivo* dentro del conjunto, el signo *en su conjunto* podría considerarse distintivo.

Por ejemplo, los siguientes signos serían considerados distintivos en su conjunto a pesar que ellos están conformados en parte por palabras descriptivas:

- “ORTS — The Organic Red Tomato Soup Company” [La empresa de sopa de tomates rojos orgánicos]
- “Banco Financiero del Paraná — BAFINPA”

3.3.8 Lemas y frases

Los criterios para apreciar si un signo conformado por un **lema o frase** es descriptivo son los mismos que se aplican a las marcas denominativas en general.

Un lema o frase es susceptible de objeción por ser descriptivo si transmite de forma directa *información sobre el tipo, calidad, aplicación, uso u otras características* de los productos o servicios a los que se refiere.

Un lema o frase conformada por una o más palabras *descriptivas* podrá ser considerado distintivo si **incluyera algún elemento distintivo**. En tal caso el signo *en su conjunto* sería considerado distintivo.

Por ejemplo, una marca constituida por la frase “**Postres Cuchareables by Sienna**”, aplicada a productos de *pastelería* y *repostería* (clase NCL 30), contiene las palabras “postres” y “cuchareables” que son descriptivas en el sentido que el producto es apto para ser consumido usando una cuchara. Sin embargo, las palabras “by Sienna” serían suficientemente distintivas para que la marca **en su conjunto** sea considerada suficientemente distintiva.

Cualquier lema o frase que **incluyera una marca** u otro elemento distintivo debe ser considerado **distintivo en su conjunto**.

Ejemplos de lemas o frases que serían *descriptivos*

¹³ Para acceder a *AcronymFinder* ver <https://acronymfinder.com>. Para acceder a *Abbreviations.com* ver <https://www.abbreviations.com>.

- “ENCUENTRA TU DESTINO”, para distinguir *aparatos de GPS y sistemas de navegación por satélite* de la clase NCL 9. La expresión “ENCUENTRA TU DESTINO” en relación con los productos especificados tiene el propósito de informar al consumidor que los productos sirven para que el usuario del producto pueda localizar lugares geográficos y definir una ruta para llegar a ellos. El mensaje que transmite el signo describe o explica directamente que el usuario encontrará el trayecto para viajar a un destino al utilizar los productos referidos.
- “HECHO PARA AGUANTAR”, para distinguir *artículos de oficina de la clase 16; artículos de cuero, marroquinería y guarnicionería de la clase 18, y prendas de vestir, calzado y sombrerería de la clase 25*. El lema es claramente descriptivo de la intención real o presumida que los productos referidos se han fabricado para durar y que son resistentes al uso, al desgaste e incluso al maltrato en su utilización.

Ejemplos de lemas o frases que serían *distintivos*

- ❖ “LA PAUSA QUE RELAJA”, para distinguir *cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas*, de la clase NCL 32. Aunque la frase pueda aludir a la situación en que el producto fuese consumido en un momento de pausa, o que el consumo del producto durante una pausa puede dar una sensación (subjetiva) de relax o bienestar, ella no describe directamente el producto ni sus características objetivas.
- ❖ “DESTAPA LA FELICIDAD”, para distinguir *jugos de fruta, bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas*, de la clase NCL 32. La frase no describe ninguna característica de esos productos, aún cuando el verbo “destapar” pudiera hacer referencia a la apertura de algún envase o botella en la que estuviese contenido el producto. La frase es difusa y arbitraria en relación con los productos distinguidos por lo cual resulta *distintiva* y podría funcionar como marca.

Ejemplos de lemas o frases descriptivos que *incluyen un elemento distintivo*

- ❖ “NOKIA CONECTANDO A LA GENTE”, para distinguir *teléfonos celulares, inalámbricos, inteligentes [smartphones] y móviles*, de la clase NCL 9. La frase “conectando a la gente” sería descriptiva de la función principal de este tipo de productos y no sería *distintiva* por sí sola. Sin embargo, la inclusión de la marca NOKIA *dentro del conjunto* del lema hace que este sea suficientemente *distintivo*.
- ❖ “LO MEJOR O NADA CON MERCEDES-BENZ”, para distinguir *vehículos, aparatos de locomoción terrestre y sus partes y piezas*, de la clase NCL 12. La frase “lo mejor o nada” es laudatoria y descriptiva aplicada a cualquier producto o servicio. Sin embargo, la inclusión de la marca denominativa “MERCEDES-BENZ” hace que *el conjunto* de la frase sea suficientemente *distintiva* a pesar del carácter laudatorio o descriptivo de los otros componentes.
- ❖ “REXONA NO TE ABANDONA”, para distinguir *productos desodorantes y antitranspirantes personales* de la clase NCL 3. La permanencia y duración del efecto desodorante o antitranspirante es una de las características importantes buscadas por los consumidores



de este tipo de productos. La frase “no te abandona” es descriptiva del efecto y eficacia de esos productos y no sería registrable por sí sola como marca. Sin embargo, la inclusión de la marca REXONA hace que el signo en su conjunto sea suficientemente distintivo y registrable.

En relación con el requisito de *distintividad* en los signos conformados por frases y lemas, ver el rubro 3.1.5.2, arriba.

3.3.9 Expresiones y términos laudatorios

Las **expresiones y términos laudatorios** describen o califican directamente las **características deseables o superiores**, reales o pretendidas, de los productos o servicios a los que se aplican.

Las expresiones laudatorias deben tratarse como términos **descriptivos**, independientemente de si son verdaderas, verificables, especulativas, exageradas, inverosímiles o falsas. Por tratarse de signos descriptivos, se les debe aplicar la prohibición de registro como marca prevista en la LDM.

Los siguientes son ejemplos de expresiones y términos laudatorios que no podrían funcionar como marcas por ser descriptivas, entre otros, “SÚPER”, “SUPREMO”, “LO MEJOR”, “EXTRA FINO”, “EL PRIMERO”, “LO MÁXIMO”, “MODERNO”, “LO ÚLTIMO”, “PREMIUM”.

Las expresiones y términos que transmiten una *connotación general y positiva*, pero que *no describen directamente* los productos o servicios, pueden ser distintivas y no deben considerarse laudatorias ni descriptivas. Por ejemplo, palabras como “CELESTIAL”, “FELICIDADES” o “GLORIA” no deben considerarse laudatorias o descriptivas con respecto a ningún producto o servicio, y podrían funcionar como marcas.

Para aplicar esta prohibición se debe distinguir, de una parte, los términos laudatorios o elogiosos que describen *características generalmente deseables* de los productos y servicios, como “barato”, “conveniente”, “alta calidad”, “económico”, etc., que deben objetarse en todos los casos y, de otra parte, las palabras que son laudatorias o elogiosas en un *modo más difuso* y consisten solo en interjecciones de admiración o entusiasmo sobre el comprador o el prestador de los productos o servicios, sin referirse a estos específicamente.

Por ejemplo, una expresión de aprobación como “BRAVO” o “¡GUAU!” no se consideraría descriptiva porque es *difusa, vaga y general*, y *no se aplica específicamente a ningún rasgo o característica* de un producto o servicio. La expresión es solo una interjección o exclamación de aprobación o sorpresa, pero no describe ni elogia *ninguna característica* específica de un producto o servicio.

Respecto al examen del carácter genérico, usual o necesario de signos que contienen expresiones laudatorias, ver también los rubros 3.2.1 y 3.2.3, arriba.

3.3.10 Nombres de colores



Los nombres de los colores pueden referirse a **colores básicos, compuestos o inusuales**. Los nombres de los colores **básicos** incluyen, por ejemplo, 'rojo', 'verde', 'blanco', 'gris'. Los nombres de colores **compuestos** incluyen, por ejemplo, 'azul marino', 'rojo sangre', 'verde limón'.

Los nombres de colores **inusuales** pueden referirse a objetos o lugares de la naturaleza como piedras preciosas, flores, frutas u otras materias, por ejemplo 'rosa', 'esmeralda', 'amatista', 'alabastro', 'jaspe', 'café', 'castaño', y a combinaciones de un color asociado con otro calificativo conceptual o abstracto, por ejemplo 'rojo flamenco', 'rosa cristal', 'azul báltico', 'azul bermuda').

La Oficina debe denegar la solicitud por motivo de carácter **descriptivo** si el signo consiste únicamente en un signo que es el **nombre de un color** y en la solicitud se especifican productos o servicios para los que el *color constituye una característica objetiva, intrínseca y permanente*, o si el color fuese **inherente a su naturaleza** o pudiera ser percibida por el público como la descripción de una de sus características inherentes.

Por ejemplo, la palabra "BLANCO" puede aceptarse como marca para *artefactos electrodomésticos* toda vez que el color blanco no es una característica inherente ni necesaria de productos como *procesadores de alimentos, ollas a presión eléctricas o utensilios de cocina*. Esos productos están disponibles en diferentes colores y el hecho que pueda estar disponible en color blanco, entre otros colores, no es relevante para estos efectos. En todo caso, el registro de la marca "BLANCO" para esos productos adolecería de cierta *debilidad* por cuanto no impediría a los competidores ofrecer los mismos productos en color blanco o haciendo referencia a productos de la *'línea blanca'*.

Sin embargo, por ejemplo, la palabra "AZUL" en relación con *quesos* describe un tipo específico de queso; la palabra "VERDE" describe un tipo específico de *té* o de servicios *respetuosos del medio ambiente*. La palabra 'MARRÓN' puede ser descriptiva en relación con un tipo de *azúcar*.

La Oficina aplicará los siguientes *criterios*:

- ❖ Se planteará una objeción si la marca solicitada consistiera en el nombre de un color que es una *característica típica* de los productos especificados o fuese **relevante** para la elección del consumidor. Tal puede ser el caso, por ejemplo, con respecto a nombres de colores como 'CIAN', 'ESMERALDA' o 'DURAZNO' para productos como *prendas de vestir o automóviles*, cuyos colores pueden ser determinantes de una decisión de compra por parte de los consumidores.
- ❖ La Oficina denegará el registro de una marca que consistiera en el nombre de un color combinado con una referencia a una posible **textura, brillo o acabado** del producto especificado. Tal sería el caso, por ejemplo, de nombres como 'GRIS AHUMADO', 'MARRÓN ARENA', 'AZUL METÁLICO', 'ORO MATE', 'BRONCE BRILLANTE', etc., siempre que la combinación describa una *característica típica* del producto y fuese relevante para la elección del consumidor.
- ❖ La Oficina denegará el registro de una marca que consistiera en el nombre de un color cuando los productos especificados fuesen **sustancias colorantes** como *pinturas, tintas, tintes* o *cosméticos*, por ejemplo, *lápices labiales* o *maquillaje*. Los nombres de los colores



pueden ser *descriptivos* del color real de esos productos por lo cual ellos deben quedar libres de obstáculos para su uso por todos los competidores. En estos casos, los consumidores no percibirían esos nombres como marcas sino como indicaciones de la **característica esencial** de esos productos.

- ❖ La Oficina no denegará el registro de marcas conformadas por nombres de colores en **combinación con otras palabras de fantasía o arbitrarias** si el signo **en su conjunto** fuese **distintivo**. Por ejemplo, 'VAINILLA PLATEADA', 'AZUL MÍSTICO', 'BLANCO SIDERAL'.

El nombre de un **color básico** puede ser aceptado como marca si se presenta en una **forma suficientemente distintiva** respecto de los productos o servicios especificados.

Por ejemplo:

Signo	Razonamiento
<p>ROJO</p> <p>Para productos de las clases NCL 6, 9, 11, 17</p>	<p>El hecho de que los productos especificados puedan ofrecerse en color rojo no significa que el consumidor percibiría a la marca "ROJO" como un descriptivo de esos productos. Los colores no desempeñan un papel relevante como características de los productos referidos, a saber, <i>metales comunes y sus aleaciones</i> (clase 6), <i>ordenadores y periféricos de ordenador</i> (clase 9), <i>aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción y enfriamiento</i> (clase 11), y <i>caucho, amianto, mica y productos fabricados con estos materiales</i> (clase 17)). Aunque productos como <i>cables, alambres, máquinas, herramientas, maquinillas de afeitar, electrodomésticos, tuberías</i>, etc. puedan tener un color natural, este color <i>no describe una característica esencial</i> de esos productos.</p>

Los siguientes son ejemplos de signos consistentes en nombres de colores cuyo registro como marca debe denegarse por razón de su carácter **descriptivo**:

Signo	Razonamiento
<p>BLANCO VISIBLE</p> <p>Para <i>dentífricos y enjuagues bucales</i></p>	<p>Los términos "blanco" y "visible" describen características esenciales de los <i>dentífricos</i> y del <i>enjuague bucal</i>, en el sentido que su uso hace visible el color blanco de los dientes. El concepto de «blanco visible» <i>describe una característica</i> inherente a la naturaleza de los productos, su propósito y el efecto de su uso.</p>



Signo	Razonamiento
BLANCO NATURAL para <i>luces y diodos emisores de luz (LED)</i>	La expresión “blanco natural” aplicado a <i>luces y diodos emisores de luz (LED)</i> describe una característica esencial de dichos productos, “blanco natural”, a saber, su capacidad para producir luz de una blancura que podría considerarse similar a la luz natural. El concepto de “blanco natural” designa una característica intrínseca inherente a la naturaleza de los productos de que se trata, como es el tipo de luz que emiten.

3.3.11 Signos geográficos descriptivos

3.3.11.1 Aspectos generales

Los signos geográficos son nombres, términos y signos figurativos o mixtos que indican o transmiten un *sentido de origen o procedencia geográfico*. Los términos geográficos incluyen los nombres de cualquier lugar geográfico, no solo países, regiones y otras demarcaciones políticas, sino también los nombres de fenómenos geográficos o topográficos, incluidos ríos, montañas, desiertos, bosques, océanos, lagos, etc.

Un signo que consiste en un **término geográfico** o que lo contiene, o un elemento figurativo que tiene un significado o connotación geográfica, podría ser suficientemente distintivo para ser reconocido y funcionar como una marca en el comercio.

Sin embargo, un signo geográfico puede ser **descriptivo** cuando se utiliza **en relación con ciertos productos o servicios específicos** respecto de los cuales el signo geográfico es relevante para definir una de sus **características**. En este caso, se debe denegar el registro del signo como marca para esos productos o servicios.

Un término geográfico es **cualquier nombre existente de un lugar**, por ejemplo, un país, una región, una ciudad, un lago o un río, que transmite una connotación de ubicación geográfica o de procedencia geográfica. Dichos términos son, en principio, geográficamente descriptivos cuando se asocian a los productos o servicios especificados.

Es de política pública que los nombres y otros signos que puedan servir para describir o indicar el origen o la procedencia geográficos de los productos o servicios **permanezcan disponibles para todos los competidores**. Estos signos geográficos pueden influir en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, al asociar los productos o servicios con un lugar de procedencia percibido como deseable o superior.

Además, en ciertos casos un nombre u otro signo geográfico puede funcionar como una **indicación geográfica** reconocida conforme al artículo 57 y siguientes de la LDM, aplicada a productos con características o reputación reconocidas.



Si un signo contuviera un término geográfico descriptivo junto con *uno o más elementos distintivos*, la registrabilidad de la **combinación** en su conjunto debe evaluarse de la misma manera que los casos en que un signo contuviese elementos descriptivos acompañados de elementos distintivos (ver rubro 3.3.8, arriba).

Por ejemplo, el nombre “BOHEMIA” de la región de Bohemia en la República Checa sería **geográficamente descriptivo** para productos de *crystalería*, teniendo en cuenta que esa región es conocida por producir tradicionalmente artículos de crystalería fina. ‘Bohemia’ también es una región que los círculos empresariales de la industria cervecera y muchos consumidores conocen por sus productos tradicionales de *cerveza*. Por lo tanto, ese nombre geográfico crea un *vínculo geográfico plausible* en lo que respecta a los productos de *crystalería* y de *cerveza*.

Sobre la base de ese vínculo geográfico podría denegarse el registro de, por ejemplo, las siguientes marcas si el solicitante no pudiese acreditar el vínculo correspondiente:

BOHEMIA

para *productos de cerveza* (NCL clase 32).

Bohemian-Art

para *utensilios y recipientes domésticos de vidrio y crystalería*.

El *carácter descriptivo* de un signo geográfico debe evaluarse a la luz de los siguientes **factores**:

- ❖ la medida en que *el sector pertinente* de consumidores en el Paraguay **reconoce** el signo como un término geográfico o como un signo que tiene una connotación geográfica;
- ❖ la medida en que dicho sector de consumidores **asocia o vincula el lugar** indicado por el signo geográfico con los productos o servicios especificados en la solicitud.

Si el signo geográfico no fuese conocido por los círculos empresariales pertinentes, o por una proporción significativa del público, o fuese conocido pero no estuviese reconocido como un lugar *de origen real* o *plausible* de los productos o servicios especificados o asociado a él, el signo no debe considerarse geográficamente descriptivo.

Los siguientes ejemplos de nombres geográficos podrían considerarse **descriptivos** para los consumidores con respecto a los productos especificados:

“MILANO” para *ropa y vestimenta*;

“PARÍS” para productos de *perfumería y cosmética*;

“ATLANTIC”, “ESCOCIA”, “ALASKA” o “NORUEGA” para productos de *salmón fresco* o *salmones ahumados*.



Los signos conformados por las **formas adjetivales** de los nombres geográficos deben ser tratados como nombres geográficos y podrán ser objetados o aceptados aplicando los mismos motivos de descriptividad. Por ejemplo, la palabra “inglés” o “alemán” denota un vínculo geográfico claro con los países Inglaterra y Alemania.

Asimismo, los adjetivos como “CARIOCA”, “PORTEÑO”, “PARISINO” o “ESCOCÉS” deben considerarse términos geográficos. Aunque estas palabras no son nombres geográficos propios de ningún lugar específico, ellas son *geográficamente descriptivas* pues se refieren directamente a las ciudades de Río de Janeiro, Buenos Aires y París, y al país Escocia, respectivamente, que son reconocidos por una parte considerable del público consumidor.

Con respecto a los signos denominativos, figurativos o mixtos que fuesen *geográficamente engañosos*, véase el rubro 4, abajo.

3.3.11.2 *Apreciación de signos con connotación geográfica*

Si un signo estuviese conformado por un nombre geográfico que se refiere a un lugar, región o país **famoso o notoriamente conocido por la calidad de ciertos productos o servicios** que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina denegará el registro de ese nombre geográfico como marca pues presumirá que ese nombre será asociado a esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del público.

La Oficina también debe plantear una objeción en otros casos en que fuese razonable suponer que **los consumidores entenderán** que el nombre geográfico *describe o designa el origen geográfico* de los productos o servicios de que se trate. La evaluación debe hacerse con referencia a los productos y servicios especificados y a la *percepción* por el público pertinente.

El **carácter descriptivo** de un término geográfico puede referirse a los siguientes **aspectos**, entre otros:

- ❖ al lugar de origen, producción, fabricación o procedencia de las mercancías;
- ❖ al tema o materia de un producto (por ejemplo, una guía de viajes que trata de una ciudad o región);
- ❖ al lugar donde se prestan los servicios;
- ❖ al tipo de alimento o tradición gastronómica (para productos alimenticios, servicios de restaurantes, etc.); o
- ❖ al lugar de referencia que influye en las preferencias de los consumidores (por ejemplo, la moda o el estilo de vida).

A fin de evaluar el posible carácter descriptivo de un término geográfico, la Oficina se planteará las siguientes **cuestiones**:

Primero: ¿El público entiende que se trata de un término geográfico?



Es necesario determinar primero si el **público pertinente en el Paraguay entiende que el signo es una designación geográfica**. La LDM no impide, en principio, registrar como marca un nombre geográfico desconocido para el público, o desconocido como designación de un lugar geográfico.

Debe tomarse como criterio referencial teórico al consumidor *razonablemente informado* y con conocimientos ordinarios, no especializados, de geografía.

Se planteará una objeción si la Oficina determinara que el término geográfico es conocido por una parte significativa del público pertinente como designación o referencia de una localidad geográfica o un lugar real.

Segundo: ¿Designa el término geográfico a un lugar que el público asocia a los productos o servicios, o que podría entenderse que indica su origen geográfico?

Para determinar si tal asociación es posible, **se tendrá en cuenta** los siguientes factores:

- ❖ el nivel de familiaridad del público pertinente con el término geográfico;
- ❖ las características del lugar designado por el término geográfico; y
- ❖ el tipo o naturaleza de los productos o servicios que se distinguirían con ese término.

Se debe determinar en particular:

- si el nombre geográfico designa un lugar que el público consumidor **asocia con los productos o servicios especificados**, o
- si es **plausible** o **razonable** suponer que ese nombre se asociará con esos productos o servicios en el futuro, o
- que los consumidores pertinentes podrían entender que el nombre geográfico puede designar plausiblemente el origen geográfico de esos productos o servicios.

3.3.11.3 Factor de plausibilidad al apreciar la distintividad de un nombre geográfico

Para aplicar la prohibición de registro por carácter descriptivo geográfico no es necesario que el nombre geográfico designe el verdadero origen geográfico de los productos. Basta que el público pertinente vincule el nombre del lugar y los productos de modo que **perciba al signo como una indicación veraz de su origen geográfico**.

La Oficina denegará el registro cuando pudiera suponer que el término geográfico incluido en la marca puede razonablemente designar el origen geográfico de los productos y servicios de que se trate, o que dicha **procedencia o vínculo geográfico es plausible**.



Al evaluar los factores indicados bajo el rubro 3.3.11.2, arriba (familiaridad del público pertinente con el término geográfico, características del lugar designado por el término y tipo de productos o servicios), se debe tener en cuenta la *pertinencia y plausibilidad del origen geográfico* de los productos y la *costumbre del comercio* en el uso de nombres geográficos para indicar el origen de las mercancías o para referirse a determinadas características cualitativas y objetivas de las mercancías.

Los siguientes ejemplos ilustran marcas conformadas por términos geográficos que podrían ser materia de objección por tener un carácter geográfico **descriptivo**:

Signo	Razonamiento
Apasionadamente suizo Productos y servicios en la clase NCL 16, 35, 41, 43 y 44	El público pertinente podría asociar razonablemente el signo con los productos y servicios especificados. Es probable que el sector pertinente del público conozca la reputación de Suiza en cuanto a calidad y comodidad, que puede asociarse con los productos de la clase 16 y los servicios de las NCL 35, 41, 43 y 44.

Signo	Razonamiento
MÓNACO Productos y servicios en la clase NCL 9, 16, 39, 41 y 43	La palabra “MÓNACO” corresponde al nombre de un Estado conocido en Europa. Una marca consistente en el nombre geográfico MÓNACO sería objetada para los productos y servicios en NCL 9, 16, 39, 41 y 43, ya que ese nombre podría designar el origen geográfico de los productos o el lugar de prestación de los servicios. La marca sería descriptiva de los productos y servicios de que se trate.
PARÍS Productos y servicios en la clase NCL 3, 14 y 25	El nombre “PARÍS” puede estar asociado a una determinada idea de calidad, diseño o estilo. El nombre “PARÍS” se percibiría como una indicación geográfica de origen lo que daría lugar a una expectativa en cuanto a la calidad de los productos y servicios prestados.
BRASIL Aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas en la clase NCL 32.	'Brasil' es un país conocido como fuente de frutas tropicales y productos alimenticios. Debe tenerse en cuenta que es una práctica corriente en el comercio de este tipo de productos indicar su origen geográfico o el de sus ingredientes. La denominación «Brasil» se entendería como una indicación descriptiva del origen geográfico de las bebidas a base de frutas.



3.3.11.4 Signos geográficos de fantasía, arbitrarios o sugestivos

Un nombre geográfico que **no se refiera a un lugar de origen probable o plausible** de los productos o servicios concretos a los que se aplica, y que no pueda considerarse descriptivo de ninguna característica de los productos o servicios en razón de su origen geográfico, no debe dar lugar a objeción para su registro como marca. Lo mismo se aplica a los nombres que son **meramente sugestivos o alusivos** de un lugar geográfico o de origen.

Por ejemplo, los nombres geográficos como “MONT BLANC”, “ANNAPURNA” o 'EVEREST' (montañas), 'SERENGETI' (un desierto), “AMAZON” (un río) y 'NIAGARA' (una catarata) son **distintivos** y pueden registrarse como marcas para, respectivamente, *instrumentos de escritura, aparatos de iluminación y calefacción, anteojos y lentes, servicios de venta en línea, y aparatos y accesorios sanitarios*.

Dichos nombres geográficos no describen un lugar geográfico de fabricación o de producción pues el vínculo entre los productos y la denominación geográfica es **arbitraria, fantasiosa o meramente sugestiva**. Dada esa ausencia de vínculo entre los productos o servicios y el lugar geográfico, esos nombres pueden funcionar correctamente como marcas.

La Oficina no denegará el registro de un nombre geográfico *arbitrario o de fantasía* en razón que los productos o servicios podrían *teóricamente o eventualmente* producirse o prestarse en el lugar designado por ese nombre.

Debe determinarse si el nombre geográfico es conocido o habitual en la práctica tanto entre los consumidores como en los círculos comerciales o empresariales pertinentes del Paraguay. Los nombres geográficos de *ciudades, regiones, provincias* u otros lugares que sean desconocidos para los consumidores y los círculos comerciales pertinentes en el país, o que no se desconozca que sean lugares de origen o producción de los productos (o servicios) específicos, no deben considerarse geográficamente descriptivos y pueden ser registrados como marcas.

Por ejemplo, el nombre geográfico 'CANTA', que designa una pequeña provincia poco conocida en el Perú, no podría considerarse geográficamente descriptivo si se aplicara a productos como *instrumentos náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje y de medición*. Respecto a estos productos, el público percibiría la marca “CANTA” como un *nombre de fantasía*, no asociado con su procedencia geográfica.

Lo mismo se aplica al **uso fantasioso** de *nombres de localidades, barrios, avenidas, ciudades, regiones o países* para productos y servicios *no asociados* con ellos. Tales nombres no se considerarían geográficamente descriptivos y serían **suficientemente distintivos** para funcionar como marcas de los productos especificados.

Por ejemplo, podrán funcionar como marcas los siguientes nombres geográficos para los productos especificados:

- “TICINO” para *piezas y accesorios eléctricos*;
- “DUNLOP” para *pilas, instrumentos ópticos, gafas y lentes*;



- “TUCSON”, “IBIZA”, “TORINO” y 'PLYMOUTH' para *automóviles*;
- "ALASKA" para *leche y productos lácteos*, y
- 'HOLLYWOOD' para *chicles y pastillas de menta*,
- 'TUCSON' para *vehículos*,
- 'LONDONDERRY' para *pinturas*,
- 'DENVER' para *equipos de iluminación*,
- «CHAMPS ÉLYSÉES» para *el agua embotellada*,
- “PORT LOUIS” para *artículos de cuero, equipaje, textiles o prendas de vestir*.

3.3.11.5 Nombres de hoteles, bancos y otros establecimientos comerciales

Tratándose de marcas usadas en el **sector hotelero**, puede ocurrir que el signo consista de una combinación de la palabra genérica “HOTEL” junto con un nombre geográfico.

A menudo el establecimiento o empresa hotelera **no guarda ningún vínculo real con el lugar geográfico mencionado en el nombre**, dado que no están situados ni tienen su sede en ese lugar geográfico. Los consumidores y turistas suelen estar **acostumbrados a esta práctica que es usual en el sector hotelero**, y cabe suponer que las marcas y nombres usados para distinguir los hoteles **no causarían ningún riesgo de decepción o engaño** en cuanto al vínculo geográfico.

Tal sería el caso, por ejemplo, de marcas como HOTEL BALI, HOTEL BENIDORM u HOTEL INGLATERRA que **no serían percibidas como indicaciones geográficas descriptivas de origen** del establecimiento o servicio sino como marcas comerciales. Esto sería aún más cierto en los casos en los que el signo contuviera dos términos geográficos en una combinación arbitraria o fantasiosa, por ejemplo, HOTEL LONDRES SAN SEBASTIÁN.

En estos casos la Oficina no formulará una observación de oficio y podrá conceder el registro de la marca. Tampoco formulará una observación en razón del uso del nombre de un país o de una ciudad o localidad, nacional o extranjera, con base en la prohibición del Art. 2º inciso b) o k) de la LDM.

Los signos conformados por combinaciones de palabras genéricas, descriptivas o laudatorias, por ejemplo PREMIUM HOTEL, deben ser objetados de oficio en la medida en que ellos no tendrían aptitud distintiva respecto de los servicios vinculados al *sector hotelero*.

En otros sectores como los de los **bancos, periódicos o revistas**, los consumidores también están acostumbrados a *reconocer combinaciones descriptivas* con términos geográficos como signos



distintivos empresariales. Tales signos funcionan efectivamente como marcas en el mercado y son reconocidas como tales por el público.

En razón de la **realidad del mercado** en el país, un signo formado por diferentes elementos descriptivos puede ser apto para **identificar a una entidad específica** en ese mercado. Es el caso, por ejemplo, de un signo que describa una entidad que sea la única, o una de pocas, entidades que ofrezca los productos y servicios especificados.

Por ejemplo, los siguientes signos serían *suficientemente distintivos* para ser registrados como marcas de productos o servicios para diarios, finanzas, cervezas y otros, no obstante incluir nombres geográficos, **siempre que no resulten geográficamente engañosos** (véase el rubro 4.2, abajo):

- DIARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- JORNAL DO BRASIL
- NEW YORK TIMES
- MIAMI HERALD
- WASHINGTON POST
- EL DIARIO DE ANTOFAGASTA
- BANCO ITAÚ PARAGUAY S. A.
- BANCO DO BRASIL
- BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
- BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
- BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
- BANCO PICHINCHA
- COOP SAN LORENZO
- COMPAÑÍA CERVEZERA ASUNCIÓN
- PTP PARAGUAY

Respecto de signos conformados por elementos geográficos que indican un *verdadero origen geográfico o un vínculo geográfico real*, ver el rubro 3.3.11.7, abajo.

3.3.11.6 Signos geográficos figurativos y mixtos

Los **signos figurativos** y **mixtos** que consistan o incluyan representaciones de **hitos topográficos** como edificios, monumentos, estructuras y otros símbolos conocidos funcionan como indicaciones de origen geográfico si ofrecen una referencia clara a un lugar geográfico determinado. Dichos signos figurativos o mixtos deben ser tratados de la misma manera que los nombres y términos geográficos.

Para decidir si un signo figurativo o mixto sería geográficamente descriptivo o geográficamente engañoso, se debe tener en cuenta los productos o servicios especificados en la solicitud y considerar la percepción y el conocimiento de ese signo geográfico por parte de los consumidores pertinentes.

Ciertas **imágenes** se refieren claramente a países, regiones, ciudades u otros lugares específicos que pueden ser fácilmente conocidos por el sector relevante de los consumidores en el país.

Los siguientes ejemplos muestran signos figurativos que permitirían **presumir** que los productos o servicios especificados proceden o tienen algún nexo con el lugar geográfico representado por el signo, a saber, respectivamente Francia, Estados Unidos de América, Japón y Egipto:



Fuentes: <http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel-tower--4.html>;
<http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-ejemplos.html>; y
<https://matadornetwork.com/read/epic-views-mount-fuji/>



Fuente: <https://www.istockphoto.com/pt/search/2/image?phrase=sphinx+egypt>

Un signo conformado por un elemento figurativo geográficamente descriptivo, **combinado con elementos fantasiosos o estilización** que le dan suficiente **distintividad al signo en su conjunto**, podría ser admitido para registro como marca.

Los siguientes ejemplos muestran **signos mixtos** que contienen elementos figurativos que son **descriptivos de un lugar geográfico** pero que, en **combinación** con otros elementos de presentación y estilización, adquieren carácter **distintivo como conjunto** y podrían registrarse para los productos o servicios especificados:





El *contorno, la forma o el mapa de un país*, cuando fuese claramente reconocible, también deben considerarse como un signo **geográficamente descriptivo**. Un signo que consistiera en un **mapa** reconocible de un país, o que contuviera tal mapa, podría considerarse un geográficamente descriptivo.

Por ejemplo:



Fuente: <https://seeklogo.com/vector-logo/312118/flag-map-of-paraguay>



Fuente: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Flag_map_of_Italy.svg



3.3.11.7 Signos que indican un origen o vínculo geográfico verdadero

Ciertos signos conformados por elementos geográficos indican un *verdadero origen geográfico o un vínculo geográfico real*. Esto puede deberse, generalmente, a razones relacionadas con el lugar de constitución original de la empresa titular, la sede histórica del fabricante o el lugar de su actividad comercial actual.

Si el signo presentado para registrarse como marca incluyera el **nombre oficial** de un **país extranjero**, o un elemento figurativo, *mapa* o *contorno* que identifica claramente a un país extranjero, se presumirá que ello indica un vínculo geográfico de ese país con los productos o servicios especificados. En su caso, la Oficina podrá requerir al solicitante del registro para que presente un documento emitido por una *autoridad competente* del país en cuestión en que se dé **consentimiento** para el registro de la marca. Sobre este tema véase también el rubro 3.3.11.6, arriba.

A continuación se presentan ejemplos de marcas denominativas que *contienen nombres geográficos* que describen un *vínculo geográfico real*, que podrían ser registradas por tener suficiente **carácter distintivo** respecto de los productos y servicios indicados:

- AEROLÍNEAS ARGENTINAS, SINGAPORE AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, SWISS, para *servicios de transporte aéreo*;
- MINNESOTA RUBBER AND PLASTICS para *productos moldeados de caucho o plástico destinados a uso industrial*;
- YOKOHAMA para *neumáticos y productos de caucho relacionados*;
- OERLIKON para *herramientas manuales y herramientas de soldadura eléctricas*;
- ZURICH para *servicios financieros y de seguros*;
- VAUXHALL para *vehículos de motor*.

Con respecto a los signos que incluyeran un **elemento geográfico con una connotación engañosa** véase el rubro 4.2, abajo.

3.3.12 Signos descriptivos figurativos o tridimensionales

La Oficina denegará el registro de una marca conformada por un signo figurativo o tridimensional si este fuese **descriptivo** del producto o de su **naturaleza, especie, uso, finalidad u otra característica**. Se entenderá que el signo es descriptivo cuando consistiera en una **representación idéntica** o que *no difiera significativamente de la forma natural o común del tipo de producto que la marca debe distinguir*.

A este respecto, se aplica el mismo razonamiento que para los otros signos denominativos.

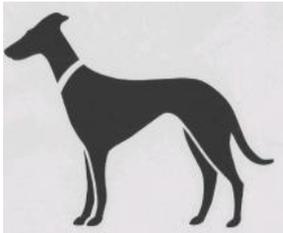


Por ejemplo, en el caso de productos especialmente producidos para *perros*, como *correas, collares, bozales y otros accesorios para perros*, de la clase NCL 18, un signo figurativo conformado por la representación de un perro sería descriptivo. En el comercio de accesorios para animales, es una práctica común que se utilicen representaciones realistas de animales para indicar el tipo de animal al que están destinados.

Una marca con la representación de un perro describe una característica esencial de los productos, a saber, que están destinados a ser utilizados en *perros*. Lo mismo se aplica a los productos como *los alimentos para animales domésticos, incluidos los alimentos para perros o gatos* (clase NCL 31): el signo que representa a un animal sería una indicación descriptiva de que los productos se utilizarán para su alimentación.

Por ejemplo, si los productos especificados fueran *prendas de vestir, sombrerería y cinturones* (clase NCL 25), la representación de un *caballo* podría considerarse descriptiva del tipo o del destino previsto de los productos, es decir, que están especialmente desarrollados o son adecuados para la *equitación*. El consumidor de referencia establecería un **vínculo directo** entre la representación de un caballo y la equitación. Esta *relación directa, inmediata y concreta* entre la imagen de un caballo y el uso de los productos de que se trata justificaría una objeción por motivo del carácter descriptivo del signo.

Los siguientes ejemplos ilustran signos figurativos cuyo registro podría ser denegado por tener carácter **descriptivo** en relación con los productos o servicios indicados:

Signo	Descripción del signo
	Representación de un perro, para <i>productos o servicios relacionados con mascotas y su cuidado</i>
	Representación de un caballo, para <i>accesorios e instrumentos relacionados con los caballos y la cría de caballos, el equipo de equitación o los vehículos de transporte de caballos</i>



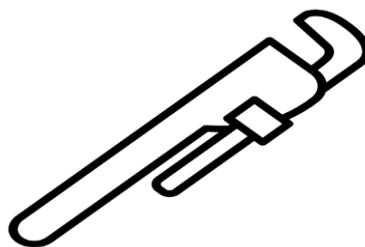
Representación de la silueta de un
físicoculturista para *productos y servicios de las
clases 5, 25 y 35.*

En estos ejemplos, los signos representan **figuras o siluetas realistas** de un animal o una persona. Ningún detalle o característica de esas imágenes se aparta de la representación estándar del animal o persona representada. Los signos indican una **referencia clara, directa y específica a la naturaleza, uso y finalidad prevista** de los productos o servicios especificados, y esto sería percibido inmediatamente por el público pertinente.

Los siguientes signos figurativos también podrían considerarse **descriptivos** de los productos o servicios pertinentes:



Para *servicios de hotelería y restaurantes.*



Para *herramientas manuales y eléctricas*

Fuente: <http://freevector.co/vector-icons/other/pipe-wrench.html>



Para productos de perfumería, aceites esenciales, jabones.

Fuente: <https://www.walmart.com/ip/Fresh-Cut-Extra-Large-Premium-Rose-and-Flower-Bouquet-Minimum-of-17-Stems-Colors-Vary/825258853>



Para productos lácteos.

Fuente: <https://modernfarmer.com/2014/09/means-cow-cattle-based-idioms/>

Sin embargo, un signo figurativo que difiera **marcadamente** del aspecto o la forma habituales de los productos pertinentes, o de productos asociados a los servicios especificados, o que presentara una **forma estilizada** que se aparte suficientemente de la representación estándar o idéntica de los productos o servicios, no sería considerado descriptivo sino distintivo y podría registrarse. Lo mismo se aplica a los signos figurativos que fuesen *meramente alusivos o evocadores* de ciertas características de los productos o servicios que distinguirían.

Por ejemplo, los siguientes signos figurativos **estilizados no reproducen el aspecto o la forma habituales** de los productos o servicios especificados y no se considerarían descriptivos. Ellos podrían registrarse como marcas para los productos especificados:



Para accesorios para animales y servicios veterinarios y productos de las clases NCL 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42, respectivamente.

Fuentes: <http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette> y
EUIPO MUE N° 000000844
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000000844>



Para herramientas manuales y herramientas eléctricas o talleres de reparación mecánica.

Fuentes: <https://www.dreamstime.com/illustration/installation.html> y
<https://www.istockphoto.com/pt/search/2/image?mediatype=illustration&phrase=silhouette+of+the+vintage+blacksmith+tools>



Para cerraduras metálicas y eléctricas, y servicios de cerrajería, reparación e instalación; y bicicletas y piezas de bicicletas, respectivamente
Fuentes: <https://www.shutterstock.com/image-vector/standing-human-figure-hold-key-linear-1392192821> y
<https://www.dreamstime.com/illustration/bicycle-club-logo.html>



Los mismos criterios se aplican a los **signos mixtos** que contengan una **figura o reproducción realista** de un producto, fruta, animal o persona, pero en **combinación con un elemento distintivo**, o conformen un conjunto fantástico y distintivo. En estos casos, la **combinación en su conjunto** puede considerarse distintiva y registrarse como marca.

Por ejemplo, los siguientes signos mixtos *combinan figuras o fotografías descriptivas no distintivas* (frutas, flores) *con otros elementos distintivos*, incluso marcas (“Raw Grow”, “MAVUNO HARVEST y logo”), que hacen que la **combinación sea suficientemente distintiva** con respecto a los productos o servicios especificados:



Para *frutos secos y productos a base de frutas*.

Fuentes: <https://packagingoftheworld.com/2019/11/raw-grow-dried-fruits.html> y https://pt.iherb.com/pr/mavuno-harvest-organic-dried-mango-2-oz-56-g/133243?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI1-2SkvzriQMV_5GDBx3vsAjuEAQYAIAABEgI3R_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Los siguientes ejemplos muestran signos conformados por *accesorios tridimensionales* que, si fuesen adheridos o aplicados respecto de los productos o servicios indicados, serían **descriptivos** y **carentes de distintividad** suficiente para funcionar como marcas:



Para *frutas y verduras frescas y en conserva*.

Fuente: <https://www.dhgate.com/product/6-2cm-mini-led-light-flashlight-banana-key/422902006.html?skuId=495027535054966784>



Para juegos y juguetes.

Fuentes: <https://www.braintastic.in/product/braintastic-pullback-friction-simulation-model-small-size-racing-car-miniature-vehicle-toys-for-kids-age-3-red> y <https://www.amazon.se/-/en/Teddy-Chain-Stuffed-Animal-Pendant/dp/B09NDZTYHF>

3.4 *Distintividad resultante de una combinación de elementos*

3.4.1 Aspectos generales

Un signo que no fuese *admisible* como marca (rubro 2, arriba), que careciera de *distintividad* o fuese *genérico* o *descriptivo* (rubros 3.1, 3.2 y 3.3, arriba), no podría admitirse al registro como marca porque no cumple con lo establecido en la LDM al no servir para distinguir productos o servicios en el comercio.

Sin embargo, un signo conformado por una **combinación de elementos** será registrable si su *presentación* fuese **distintiva** o **incluyera al menos un elemento distintivo**. Una combinación o presentación que no fuese en su conjunto suficientemente distintiva no evitaría la prohibición de registro.

Queda entendido que, en los casos de marcas conformadas por un conjunto de elementos *algunos de los cuales no son distintivos*, el registro de la marca **como conjunto** no permitiría a su titular oponerse al uso por terceros de los elementos de esa marca que no fuesen distintivos, siempre que tal uso se realice de modo que no cause un riesgo de confusión con la marca registrada.

Un signo conformado por una combinación de uno o más elementos figurativos no distintivos con uno o más elementos denominativos que tampoco fuesen distintivos, carecerá de fuerza distintiva y no podrá ser registrable como marca.

A continuación se da ejemplos de signos que no serían registrables separadamente por falta de distintividad, pero que podrían admitirse si se **combinaran con un signo distintivo** o con **otros elementos denominativos o figurativos distintivos**:



Signo no registrable	Combinación registrable
EXTRA <i>para detergentes y jabones de lavandería</i>	ARIEL Extra <i>para detergentes y jabones de lavandería</i>
SUAVE <i>para almohadas y colchones</i>	GUNILLA <i>El dormitorio suave</i> <i>para almohadas y colchones</i>
GIGANTE <i>para cereales y preparaciones a base de cereales</i>	KELLOG'S Porción Gigante <i>para cereales y preparaciones a base de cereales</i>
TERIYAKI <i>para servicios de restaurante</i>	 <i>para servicios de restaurante</i>
BLANCO Y SALUDABLE <i>para enjuagues bucales con blanqueador de dentadura</i>	LISTERINE BLANCO Y SALUDABLE <i>para enjuagues bucales con blanqueador de dentadura</i>
EXPERTOS EN NUTRICIÓN ÓSEA <i>para leche y productos de leche</i>	ANALENE EXPERTOS EN NUTRICIÓN ÓSEA <i>para leche y productos de leche</i>
SUPER <i>para productos de café</i>	SAN MIG SUPER COFFEE <i>para productos de café</i>

COLLAGEN
[COLÁGENO]

para *suplementos alimenticios y productos medicinales*



para *suplementos alimenticios y productos medicinales*

Fuente: <http://www.naturallife.com.uy>



para *alimentos de animales domésticos*

Fuente:

https://www.123rf.com/photo_21878351_blue-eyed-cat-head.html



para *alimentos de animales domésticos*

Fuente:

<https://petsmartnigeria.com/product/whiskas-pouch-cat-food-fish-selection-jelly-12-x-100g/>

ECO

para *productos cosméticos y medicinales*



para *productos cosméticos y medicinales*

<div data-bbox="440 389 549 792" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="435 813 555 846">para <i>vinos</i></p> <p data-bbox="209 887 783 987">Fuente: http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square-Red-Wine-Bottle-.jpg</p>	<div data-bbox="1043 398 1152 815" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1038 840 1158 873">para <i>vinos</i></p> <p data-bbox="858 913 1342 1014">Fuente: https://drizly.com/wine/red-wine/cabernet-sauvignon/josh-cellar-cabernet-sauvignon/p20877</p>
---	---

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.¹⁴

La Oficina determinará si el signo **como conjunto** supera el **umbral de carácter distintivo** considerando los siguientes aspectos del signo:

- **Elementos verbales:** el *tipo y fuente* de los caracteres y del texto, la combinación con *color*, los signos de *puntuación* y otros *símbolos*, o el *posicionamiento* de las palabras dentro del conjunto;

¹⁴ En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), se ha adoptado una **práctica común** (*Proyecto de Convergencia 3 - Práctica PC3*) para analizar los casos en que una marca mixta con elementos carentes de distintividad podría considerarse distintiva al **combinarse** con elementos **figurativos** que le otorguen suficiente carácter distintivo al conjunto.

Véase la *Comunicación Común acerca de la Práctica común sobre el carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo*, disponible en <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8-1e0795c47cb1>



- **Elementos figurativos:** el uso de *formas geométricas*, la *posición*, *proporción* y *tamaño* de los elementos figurativos en relación con los elementos verbales, si el elemento figurativo es una representación *genérica o descriptiva* de los productos o servicios o está directamente relacionado con ellos, y si el elemento figurativo se usa *corrientemente* en el comercio de los productos o servicios especificados.
- **Elementos verbales y figurativos:** si los elementos que conforman el conjunto afectan al carácter distintivo del signo.

3.4.2.1 Distintividad de los elementos verbales dentro del conjunto

Modificación del tipo de letra o fuente

En general, los elementos **denominativos carentes de carácter distintivo, genéricos o descriptivos**, escritos en *caracteres tipográficos básicos o estándar*, o con un estilo de *rótulo* o de *letra escrita a mano*, con o sin efectos de *fuerza negrita, cursiva o subrayado*, no aportarían carácter distintivo suficiente y su registro será observado por la Oficina.

Por ejemplo, los siguientes signos **no tendrían carácter distintivo**:

Signo	Productos y servicios
<u>SARDINA FRESCA</u>	Clases 29, 30, 32 y 43
Sardina Fresca	Clases 29, 30, 32 y 43
Sardina Fresca	Clases 29, 30, 32 y 43
SaRdina FrEsca	Clases 29, 30, 32 y 43
Sabor y aromA	Clases 29, 30, 32 y 43
Sabor y aroma	Clases 29, 30, 32 y 43
Sabor y aroma	Clases 29, 30, 32 y 43



aroma y sabor	Clases 29, 30, 32 y 43
Espumaplus	Clases 1, 3, 7, 17, 22, 39, 40
<i>Crema di Balsamico</i>	Clases 29, 30
Superliviano	Clases 18, 24, 25

Adición de colores

La simple **adición de un color** a un elemento verbal descriptivo, ya sea *en las letras o en el fondo*, **no será suficiente** para otorgar suficiente carácter distintivo al signo.

El uso de **colores y tipos de letra** es una práctica corriente en el comercio y su uso normalmente no se percibirá por los consumidores como una indicación de origen empresarial.

Por lo tanto, un **simple cambio o adición de estilo de letra, fuente o color** en una palabra no distintiva, genérica o descriptiva normalmente no será suficiente para hacer que esa palabra sea distintiva.

Por ejemplo, las siguientes variaciones de un término genérico **no tendrían suficiente carácter distintivo**:

Signo	Productos y servicios
PRIMERO	Clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45
PRIMERO	Clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45
Sabor y aroma	Clases 29, 30, 32 y 43
Sabor y aroma	Clases 29, 30, 32 y 43



	<p>Clases 29, 30, 32 y 43</p>
<p>ideas inteligentes</p>	<p>Clases 9, 38</p>
	<p>Clases 9, 28, 41</p>
	<p>Clases 9, 36, 42</p>

Combinación de elementos verbales con signos de puntuación y otros símbolos

La inclusión de *signos de puntuación* u otros *símbolos* usados habitualmente en el comercio no aporta distintividad a un signo conformado por elementos denominativos descriptivos y carentes de carácter distintivo.

Por ejemplo, los siguientes signos *no tendrían carácter distintivo*:

Signo	Productos y servicios
<p>SardinaFresca.™</p>	<p>Clases 29, 30, 32 y 43</p>
<p>“Sabor y Aroma”</p>	<p>Clases 29, 30, 32 y 43</p>
	<p>Clases 9, 36, 38, 42, 44</p>



Posición de los elementos denominativos

El hecho de que los elementos denominativos genéricos o descriptivos se encuentren en *posición alterada* vertical, de lado, invertidos o colocados en dos o más líneas, no sería suficiente para que el signo adquiriera el carácter distintivo necesario para su registro como marca

Por ejemplo, los siguientes elementos genéricos y descriptivos con palabras o letras en posición modificada *no tendrían carácter distintivo*:

Signo	Productos y servicios
Crema C@l@l@m a@n@t@e	Clases 3 y 5
S a b o r y A r o m a	Clases 29, 30, 32 y 43
S@b@l y V@l@u@r	Clases 29, 30, 32 y 43
belleza natural	Clase 3

3.4.2.2 Distintividad de los elementos figurativos dentro del conjunto

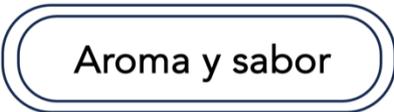


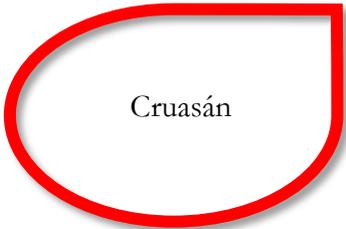
La Oficina aplicará los siguientes criterios para evaluar si un signo conformado por la **combinación** de un signo **denominativo no distintivo con un elemento figurativo** haría que la *combinación fuera* suficientemente distintiva:

Adición de formas geométricas

Un elemento denominativo sin carácter distintivo, genérico o descriptivo **no adquiere carácter distintivo** solo por combinarse con **formas geométricas simples**, como *puntos, líneas, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios, óvalos y elipses*, en particular si esas formas se usan solo como **marco, borde o fondo**.

Por ejemplo, los siguientes signos sin carácter distintivo combinados con formas geométricas simples **no tendrían carácter distintivo**:

Signo	Productos y servicios
	Clases 29, 30, 32 y 43
	Clases 29, 30, 32 y 43
	Clases 29, 30, 32 y 43
	Clases 29, 30, 32 y 43

 <p>BebePliegue</p>	<p>Clase 5</p>
 <p>Cruasán</p>	<p>Clase 30</p>
 <p>aprendizaje continuo</p>	<p>Clases 9, 35 y 41</p>

Sin embargo, el empleo de **formas geométricas** de manera **estilizada u original** puede conferir carácter distintivo a un signo si su **presentación, configuración o combinación en conjunto con otros elementos** creara una impresión **suficientemente distintiva** a los ojos del consumidor. Véase el rubro 3.4.1, arriba.

Posición y tamaño del elemento figurativo respecto al elemento verbal

Si se **añadiera un elemento figurativo *distintivo*** a un elemento denominativo carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse siempre que el *elemento figurativo añadido pueda reconocerse claramente* por su tamaño y su posición en el conjunto. Si el elemento figurativo distintivo no fuese claramente perceptible, el signo en su conjunto no tendría carácter distintivo.

Por ejemplo, los siguientes signos incluyen **elementos figurativos *distintivos*** pero su tamaño y posición los hacen **insuficientemente perceptibles** por lo cual sus conjuntos ***no tendrían suficiente carácter distintivo***:

Signo	Productos y servicios
Aroma y sabor 	Clases 29, 30, 32 y 43
<i>Sardina Fresca</i> 	Clase 29
<i>Pañuelos de lujo</i> 	Clases 21, 24, 35
Espléndido*	Clases 18, 25

En cambio, los siguientes signos conformados por elementos verbales descriptivos incluyen **elementos figurativos *distintivos*** que son claramente perceptibles, por lo cual podría considerarse que *tienen carácter distintivo*:

Signo	Productos y servicios
 Aroma y sabor	Clases 29, 30, 32 y 43
	Clases 11, 37
 PLANEAMI.BODA	Clases 35, 41, 45

	Clases 12, 39
---	---------------

Elemento figurativo que representa o tiene relación directa con los productos o servicios

Un elemento figurativo se considera descriptivo o carente de carácter distintivo cuando:

- sea una *representación fiel* del producto o servicio;
- sea una *reproducción estilizada* de los productos y servicios pero **no se aparta** de forma significativa de su **representación habitual**.

Por ejemplo, los siguientes signos combinan elementos *denominativos genéricos o descriptivos* con elementos *figurativos que también son genéricos o descriptivos*, por lo cual las combinaciones **no tendrían carácter distintivo**:

Signo	Productos y servicios
 Sardina Fresca	Clase 29
 Sardinas	Clase 29
 Del mar a tu plato	Clase 29
PIEDRA	Clases 8, 19

	<p>Clases 32, 33, 43</p>
---	--------------------------

Un elemento figurativo que guarde una relación directa con las características del producto o servicio especificado no daría carácter distintivo al conjunto, salvo que el elemento figurativo resulte suficientemente estilizado y destacado en el conjunto.

Por ejemplo, los siguientes signos incluyen *elementos figurativos simples* que guardan una relación directa con las características de los productos y servicios, por lo cual **no tendrían carácter distintivo**:

Signo	Productos y servicios
	<p>Clases 5, 37 y 44</p>
<p>Deporte  canino</p>	<p>Clases 18, 21, 28, 31</p>
	<p>Clases 36, 42, 45</p>
	<p>Clases 9, 11</p>

<p>Decoración de Navidad</p>	<p>Clases 11, 28, 37, 42</p>
<p> Billetera</p>	<p>Clases 9, 36</p>

Elementos figurativos de uso común para los productos o servicios

Si se combina un elemento **denominativo no distintivo** con un **elemento figurativo**, este debe ser claramente distintivo para conferir al conjunto suficiente distintividad para que pueda ser registrado como marca.

Tales elementos figurativos **no deben** caer en ninguna de las siguientes categorías pues de lo contrario no aportarían el carácter distintivo requerido:

- una forma *simple, básica o de uso corriente en el sector comercial*;
- un *detalle o accesorio decorativo discreto o difícilmente perceptible*;
- un motivo o patrón *de fondo*;
- un *signo descriptivo* con respecto a los productos, servicios, contenedor o embalaje, o lugar de venta;
- un marco, cuadro, etiqueta o forma comúnmente usado en el comercio.

Por ejemplo, las siguientes combinaciones de **elementos no distintivos no serían suficientemente distintivas** para permitir su registro como marca para los productos indicados:

Elemento denominativo no distintivo	Combinación con un elemento figurativo no distintivo
<p>FRESCA FRUTA</p> <p>para <i>jugos de fruta, mermeladas y productos de frutas</i></p>	 <p>FRESCA FRUTA</p> <p>Fuente: http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/guide-to-organic-labels-10000000696097/</p>
<p>BIOMÉDICO</p> <p>para <i>medicamentos y productos y servicios farmacéuticos y sanitarios</i></p>	<p>BIOMÉDICO</p>  <p>Fuente: http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html</p>
<p>100% NATURAL</p> <p>para <i>productos cosméticos o de cuidado de la salud</i></p>	 <p>Fuente: http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-Trends-2013-Who-s-driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature</p>

<p>RIESLING</p> <p>para <i>vino y productos vitivinícolas</i></p>	 <p>Fuente: http://www.winelabels.org/artmake.htm</p>
---	---

En un signo mixto, si los *elementos figurativos* se usan *comúnmente* o son *habituales* en la actividad comercial de los productos o servicios especificados, ellos no podrían aportar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

Por ejemplo, los siguientes signos conformados por *elementos figurativos* comunes o habituales en el comercio en combinación con *elementos denominativos* que **no son distintivos, en su conjunto no tendrían carácter distintivo**:

Signo	Productos y servicios
	<p>Clases 29, 30, 43</p>
	<p>Clases 35, 37, 42</p>

	<p>Clases 16, 29, 30, 35</p>
	<p>Clase 32</p>
	<p>Clases 29, 30, 32 y 43</p>
<p>SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL</p> 	<p>Clase 45</p>



3.4.2.3 Distintividad de la combinación de elementos dentro de un signo compuesto

Una simple *yuxtaposición* o *combinación de dos o más elementos que individualmente carecen de carácter distintivo*, no podría dar lugar a un signo distintivo.

Por ejemplo, los siguientes signos que yuxtaponen elementos que no son individualmente distintivos *no tendrían carácter distintivo*:

Signo	Productos y servicios
	Clases 7, 8, 37
	Clases 3, 21, 30

Sin embargo, una *combinación de elementos figurativos y denominativos* podría percibirse como un signo marcario como consecuencia de su **presentación y composición**. Así ocurriría cuando la combinación diera lugar a una **impresión global** que resulte lo suficientemente distinta del carácter genérico o descriptivo de los elementos individuales.

Por ejemplo, podría considerarse que los siguientes signos, por su presentación y composición, *tienen carácter distintivo*:

Signo	Productos y servicios
	Clases 16, 21, 30
	Clases 29, 30, 32



	Clases 3, 5,18 ,28 ,31, 35 y 38
---	---------------------------------

4 SIGNOS ENGAÑOSOS

4.1 Aspectos generales

La LDM señala en su **artículo 2, apartado a)**, que

No podrán registrarse como marcas:

a) los signos o medios distintivos [...] que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; [...].

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del artículo 2, apartado a), de la LDM señalando lo siguiente:

[...]

La prohibición analizada está plenamente justificada porque salta a la vista que un signo engañoso no es compatible con la función informativa de la marca; la marca debe servir para distinguir productos y servicios, además del origen y empresarial de las mismas, finalidad última del derecho de marcas. Las marcas engañosas pueden producir equivocaciones y desorientaciones entre los usuarios y consumidores.

A fin de determinar si un signo es engañoso, hay que poner en relación el signo con los productos o servicios para los cuales se solicita la marca. El signo debe considerarse engañoso cuando proporcione información errónea con respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud, etc..

La marca también puede ser inductiva a error o engaño respecto a su procedencia; en efecto muchas veces en lugar de origen o de producción de los bienes y servicios determina la decisión de compra de parte del público consumidor; de hecho, existen lugares que tienen una reputación ya establecida respecto de ciertos productos, por ejemplo, SUIZO para relojes o chocolates, FRANCÉS para vinos, ITALIANA para pastas.

La Oficina debe denegar de oficio el registro como marca de un signo que fuese efectiva o potencialmente **engañoso** para el público, los consumidores o los medios empresariales en el Paraguay con relación a alguno de los productos o servicios que la marca deba distinguir.



Tales signos *no son capaces de cumplir la función marcaría de distinguir* los productos o servicios respectivos en el mercado, además de que podrían infringir normas que prohíben la competencia desleal en el comercio.

4.1.1 Apreciación del carácter engañoso

La Oficina denegará de oficio el registro de una marca cuyo uso en el comercio sería susceptible de inducir a **error, engaño o confusión** a los consumidores o competidores en cuanto al *origen, propiedades, uso previsto, calidad, valor u otras características* de los productos o servicios pertinentes.

Para que exista un **riesgo de engaño**, debe ser *probable que el consumidor confíe en el mensaje transmitido* por el signo y sea **inducido** a comprar los productos o servicios en la creencia errónea que ellos poseen una característica **que no tiene**.

Por lo tanto, la prohibición del registro de signos engañosos supone la existencia de **un engaño efectivo o potencial**, es decir, **un riesgo plausible suficientemente grave de engaño** para el consumidor.

Al examinar este motivo de denegación con respecto al registro de una marca, la Oficina partirá de las **premisas** siguientes:

1. No hay razón para suponer que el registro de la marca se solicita con la intención de engañar a los consumidores. La Oficina aplicará una *presunción de buena fe*. No planteará una objeción por signo engañoso si *fuese posible un uso no engañoso de la marca con respecto a los productos o servicios especificados*, y presumirá *que el signo se usará como marca de una manera no engañosa* (en lo que respecta a los signos con una connotación geográfica engañosa, véase el rubro 4.2, abajo);
2. El consumidor medio *es razonablemente atento y circunspecto* y no debe ser considerado especialmente susceptible o vulnerable al engaño. La Oficina solo debe plantear una objeción si estimara que existe un riesgo serio de engaño porque **la marca generaría en la mente del consumidor una expectativa clara que es manifiestamente contradictoria con la realidad**, en particular con respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos.

La Oficina observará la solicitud de registro cuando, **a la vista de la especificación de los productos o servicios fuese imposible un uso no engañoso de la marca y exista un riesgo claro de que el consumidor sea engañado en la práctica**.

La Oficina denegará el registro de una marca por motivos de engaño cuando se cumplieran **conjuntamente los siguientes criterios**:

- El público pertinente **percibirá que el signo transmite un mensaje específico, claro e inequívoco** sobre la naturaleza, la calidad, el origen geográfico u otra característica de los productos y servicios especificados, presentado de tal manera que **un uso no engañoso del signo resulta imposible con respecto a esos productos y servicios**;
y



- Existe un **engaño efectivo al público** o un **riesgo suficientemente claro de engaño**, pues es probable que el público confiará en el mensaje transmitido por la marca y compre productos o servicios en la creencia errónea de que poseen una determinada característica que no pueden tener.

4.1.1.1 Signo con un mensaje específico, claro e inequívoco

La Oficina debe denegar el registro de una marca cuando el signo fuese **engañoso para el consumidor** porque transmite **una información o un mensaje específico, claro e inequívoco que no es congruente con los productos o servicios** especificados. Se debe tomar en cuenta la **percepción del consumidor** de destino en cada caso.

Por ejemplo, la marca “NATURFIBRA” sería engañosa si pretendiera usarse para distinguir *prendas de vestir de fibras sintéticas, en particular nailon y poliéster*, de la clase NCL 25. Los consumidores entenderían erróneamente que las prendas que llevan esa marca están hechas *de algodón, lino u otra fibra natural*, en vista del elemento “NATUR” que, combinado con el elemento “FIBRA”, da a entender que se trata de productos hechos con materiales naturales, no sintéticos.

Sin embargo, **no se considerará** que un signo comunica *un mensaje engañoso específico, claro e inequívoco sobre una característica* de los productos o servicios en los siguientes casos:

- Un elemento de la marca que sería potencialmente engañoso respecto a la procedencia del producto **se combina con elementos adicionales** que *identifican a una empresa o establecimiento* como origen del producto o servicio.

Por ejemplo, la siguiente marca de *cerveza* podría provocar dudas en cuanto al origen o características del producto dado que la ciudad de Munich en Alemania es conocida tradicionalmente como un lugar de origen de cervezas. Pero la marca se **presenta en combinación con elementos adicionales** (nombre del productor, logo e indicaciones del lugar de fabricación, etc.) que **evitan un riesgo de engaño o confusión** para los consumidores del mercado paraguayo:



Fuente: <https://www.stock.com.py/products/300157-cerveza-original-munich-269-ml.aspx>

- El signo incluye un mensaje o un **significado conceptual** que evita que un elemento de la marca sea percibido engañosamente.

Por ejemplo, la siguiente marca mixta “PURANIEVE y logo” incluye la indicación “CREMA CHANTILLY BATIDA” que explica la verdadera naturaleza del producto. Ello impide que los consumidores puedan creer erróneamente que el producto contiene alguna forma de nieve, hielo o agua helada. La marca podría registrarse para *cremas lácteas* de la clase NCL 29:



- La **combinación de los elementos** del signo crea una **unidad conceptual** que no resulta **engañosa** cuando se toma **en su conjunto**, sin separar los componentes.

Por ejemplo, la marca denominativa conformada por la palabra COCOVERDE no sería engañosa para distinguir *jugos y bebidas a base de fruta y verduras de diversos componentes vegetales* de la clase NCL 32, a pesar de tener el elemento “COCO”. Los consumidores no serían inducidos por la marca a creer que los productos que la llevan necesariamente contienen coco, o que solo pueden contener coco y no otras frutas o verduras en su composición. En este caso los elementos COCO y VERDE están combinados en una **unidad conceptual** que sería distintiva y no engañosa.

- El signo contiene una **referencia difusa o general a varios productos o servicios** y no se percibirá como una indicación que describa productos y servicios específicos.

Por ejemplo, la siguiente marca hace referencia a ‘dulces’ (sweet), ‘café’ (coffee) y ‘merienda’ (snack) y podría registrarse para distinguir *café, té, cacao, sucedáneos del café, arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, helados, azúcar, miel, chocolate, condimentos, bebidas a base de café, chocolate, té, frutas y leche, y frutos secos*, de la clase NCL 30; o para *servicios de restauración (alimentación)* de la clase NCL 43. Aunque la marca solo contiene las palabras ‘dulces’ (sweet), ‘café’ (coffee) y ‘merienda’ (snack), los consumidores no esperarían que esa marca se use únicamente para estos productos. La marca no sería engañosa si se usara para distinguir otros productos similares indicados en el registro, o si se usara para distinguir servicios de restauración mediante los cuales se venden esos productos.



Fuente: EUIPO registro RME [18229978](#)

4.1.1.2 Riesgo efectivo o suficientemente grave de engaño

La Oficina formulará una objeción cuando —además de constatar que el signo transmite un mensaje claro— encuentra que la lista de productos y servicios especifica **productos o servicios para los que no sería posible asegurar un uso no engañoso, o respecto de los cuales existe un riesgo claro y grave de que el consumidor sea engañado.**

Si la Oficina determina que hay una *incongruencia clara* entre el signo y los productos o servicios especificados de modo que **sería imposible un uso no engañoso de la marca**, debe considerar a la marca como **engañosa**.

Los siguientes ejemplos ilustran casos de marcas cuyo registro **debe ser objetado** porque **inducirían directamente a error** con respecto a los productos especificados:

Marca	Razonamiento
<p>LACTOLibre</p> <p>Para <i>lactosa</i> de la clase 5</p>	<p>El signo induciría inmediatamente al consumidor a creer que el producto distinguido por la marca, a saber, <i>lactosa</i>, no contiene lactosa. Está claro que si el producto que se comercializa con el signo LACTOLibre es <i>lactosa</i> en sí misma, la marca resulta directamente engañosa.</p>
 <p>para <i>aguas naturales sin gas</i></p>	<p>La palabra "<i>soda</i>" en el conjunto de la marca crea una clara expectativa de que se trata de una bebida gaseosa o carbonatada. Sin embargo, la especificación de productos indica que la marca distinguirá <i>aguas naturales sin gas</i>. La marca debe ser objetada para estos productos pues respecto de ellos resulta imposible un uso no engañoso. El signo llevaría directamente a los consumidores a creer que el producto es un agua gaseosa o carbonatada aunque no lo es.</p>

La Oficina no debe formular una observación cuando la especificación de productos o servicios esté redactada en *categorías o términos amplios* de modo que sea claramente posible un



uso no engañoso de la marca. Si el uso de la marca resultaría engañoso solo si se usara respecto de *algunos* de los productos o servicios comprendidos en esa categoría amplia, pero no respecto de los demás productos o servicios de esa categoría, la Oficina *presumirá* que la marca se usará respecto de los productos y servicios para los cuales no habría lugar a engaño. En estos casos la Oficina podrá registrar la marca dado que ella puede ser usada de una manera que no es engañosa.

Por ejemplo, no se consideraría engañosa la marca “LOMO MARI” para distinguir “*carne fresca y extractos de carne*” de la clase NCL 29, ya que la categoría de “*carne fresca*” es amplia e incluye la “*carne de vacuno*” y el “*lomo*”, para los cuales el uso de la marca no sería engañoso. En cambio, si la lista de productos especificara que la marca distinguirá solo “*carne fresca de ave y extractos de carne de ave*” la Oficina deberá observar la solicitud de registro.

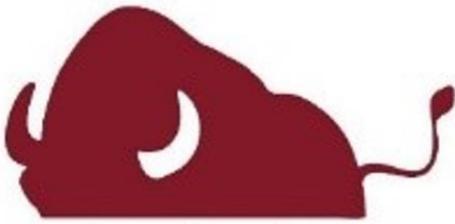
Del mismo modo, la marca “ABC BANANA CHIPS” sería aceptable como marca para distinguir “*alimentos en chips y hojuelas*” en general. Sin embargo, si la lista de productos incluyera específicamente “*chips de mango*”, debe plantearse una objeción con respecto a estos productos específicos, los cuales deben eliminarse de esa lista.

Por ejemplo, la siguiente marca podría dar lugar a una **denegación** de registro por motivo de **engaño** respecto de *algunos de los productos* objeto de la solicitud:

<p style="text-align: center;">JAPONÉS BLANCO</p> <p style="text-align: center;"><i>para el arroz; arroz descascarillado; arroz integral; arroz pulido; preparaciones de cereales</i></p>	<p>La marca “JAPONÉS BLANCO” aplicada a productos de <i>arroz</i> describe las características de los productos especificados, a saber, que son originarios de Japón y son de color blanco. Sería imposible un uso no engañoso con respecto al <i>arroz integral</i> por haber una clara contradicción entre el mensaje transmitido por la marca (la blancura del producto) y la naturaleza y el color del producto “arroz integral”, que no es blanco sino rojizo o marrón.</p> <p>La marca debe ser objetada con respecto al producto “<i>arroz integral</i>”. Sin embargo, podría aceptarse con respecto a los productos <i>arroz, arroz descascarillado, arroz pulido y preparaciones de cereales</i>, porque se supone que la palabra “Japón” no induce a error en lo que respecta al lugar de producción y la palabra “blanco” es plausible con respecto a los otros productos. El término “blanco” sería considerado arbitrario en relación con los <i>preparados de cereales</i> pues no crearía ninguna expectativa en la mente del consumidor en relación con estos productos ya que no transmite un mensaje claro o explícito sobre sus características.</p>
--	--



A continuación se dan otros ejemplos de signos mixtos que contienen **elementos potencialmente engañosos** y que podrían **confundir o engañar a los consumidores** en sus **expectativas** con respecto a **algunos de los productos o servicios** para los que se registrarían las marcas, pudiendo ser aceptables para otros productos o servicios:

Marca	Razonamiento
 <p>Para <i>café, té, cacao y café artificial; sucedáneos del café (a base de cereales o achicoria); bebidas a base de café, cacao, chocolate o té.</i></p>	<p>Las palabras descriptivas 'CAFÉ AROMATIZADO' en la cinta decorativa marrón y beige están separadas de los demás elementos del signo, y resaltan visualmente. Por lo tanto, el signo se refiere claramente a un “café aromatizado” y es probable que induzca a error al público si la marca se usara en relación con productos que <u>no son</u> de <i>café</i> o a base de <i>café</i>, a saber, <i>té, cacao, café artificial, sucedáneos del café (a base de cereales o achicoria); bebidas a base de cacao, chocolate o té.</i></p> <p>Por lo tanto, se podría aceptar el registro de la marca para <i>café</i> y <i>bebidas a base de café</i>, y se debe excluir de la lista los demás productos indicados.</p>
 <p>Carne de búfalo</p> <p>Para <i>carne de bovino, ternera, aves, cordero y cabra.</i></p>	<p>Ese signo mixto contiene las palabras descriptivas “CARNE DE BÚFALO”. Existe un riesgo razonable de que el público pertinente crea que la carne ofrecida con una marca que incluye de forma destacada las palabras descriptivas “CARNE DE BÚFALO” contiene en realidad <i>carne de búfalo</i> o <i>bisonte</i>, pero no <i>carne de ternera, aves de corral, cordero o cabra.</i></p> <p>Por lo tanto, la marca podría registrarse para la especificación <i>carne de bovino</i>, que es suficientemente amplia para abarcar la <i>carne de búfalo</i>, pero debe denegarse para la especificación de <i>carne de ternera, aves de corral, cordero y cabra.</i></p>



 <p>Para <i>café, té, cacao y sucedáneos de estos.</i></p>	<p>La palabra descriptiva “CAFÉ” está separada visualmente de los demás elementos del conjunto del signo y será percibida como una clara referencia al producto (<i>café</i>) al que se aplica la marca. Por lo tanto, es probable que el signo induzca a error o confunda a los consumidores si se utiliza con respecto a los productos <i>té, cacao y sucedáneos</i>, ya que estos productos no son ni contienen café.</p> <p>Por lo tanto, la marca puede ser registrada para <i>café</i>; y debe ser objettata para: <i>tés, cacao y sucedáneos de estos.</i></p>
---	--

El siguiente ejemplo muestra un **signo mixto** conformado por las palabras “CAFÉ PARA LLEVAR” presentado en *caracteres estilizados* y una *combinación de colores*. La palabra “café” no está separada, sino que forma parte de la **composición general** del signo. A pesar del carácter descriptivo de las palabras “café para llevar” con respecto a los productos y servicios relativos al café, podría considerarse que el signo **no es engañoso** en su conjunto siempre que la lista de productos especificara “*Productos de café y servicios de confitería y cafetería*”, aunque no mencione específicamente “*café para llevar*”. Los consumidores normalmente no esperarían que en las cafeterías y confiterías se ofreciera únicamente “*café para llevar*”. Sin embargo, en esos establecimientos sí se ofrece normalmente, entre otras cosas, el café para llevar, por lo que en la práctica sería posible un uso no engañoso de la marca. A estos efectos debe tenerse en cuenta **los hábitos y la percepción de los consumidores** de este tipo de productos y servicios. Véase el rubro 4.1.2, abajo.



Para productos de café y servicios de confitería y cafetería
Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/128000814393575514/>



4.1.2 Realidad del mercado y percepción y hábitos de los consumidores

Al evaluar si una determinada marca es engañosa, la Oficina debe tener en cuenta las características de los productos y servicios, así como la realidad del **mercado** y los **hábitos y la percepción de los consumidores**.

La Oficina tendrá en cuenta los siguientes **factores**, entre otros:

Lugar y forma de exposición de los productos o servicios

El riesgo de que un consumidor pueda ser engañado por una marca para que compre por error un producto que no desea es mayor cuando los **productos se presentan uno al lado del otro en las tiendas**. Por ejemplo, sustitutos de productos como *alimentos vegetarianos* y *no vegetarianos*, que se encuentran **directamente uno al lado del otro** en las tiendas.

Embalaje y acondicionamiento de los productos

El embalaje y acondicionamiento suele estar **vinculado a la naturaleza de los propios productos** y, por lo tanto, puede desempeñar un papel en el riesgo de engaño hacia el consumidor. Un **embalaje o envase similar** puede aumentar el riesgo de error debido al uso de una marca engañosa, mientras que un embalaje diferente puede excluir cualquier error. Por ejemplo, hay menos riesgo de error entre productos líquidos y sólidos, y entre envases transparentes y no transparentes.

Nivel de atención del consumidor

En el caso de los *productos comunes de uso cotidiano*, el grado de atención del consumidor es menor que en el de los productos menos comunes y, por lo tanto, cabe presumir que el riesgo de error o engaño es mayor. Por ejemplo, los alimentos y productos corrientes como *café*, *té* y *azúcar* se presentan en **envases similares**, el **nivel de atención del consumidor puede ser más bajo** y suelen elegirse de forma más apresurada sin analizar la información en el envase.

Por ejemplo, si se solicitara el registro de la marca “ELDORADO CAFÉ EXÓTICO” para la siguiente lista de productos:

café, preparaciones para sustitutos del café, café artificial, achicoria, aromas de achicoria; chocolate, preparaciones para sustitutos del chocolate; té, cacao; azúcar, arroz, tapioca, sagú; harina y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, melaza; levadura, levadura en polvo; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); y especias, en la clase NCL 30,

la Oficina podrá llegar a las siguientes **conclusiones** teniendo en cuenta los factores sobre características de los productos y servicios, la **realidad del mercado** y los **hábitos y percepción de los consumidores**:



1. Se puede plantear una objeción con base en la prohibición legal de marcas engañosas con respecto a los productos “*preparaciones para sustitutos del café*”, “*café artificial*”, “*achicoria*” y “*aromas de achicoria*”, ya que el uso de la marca “ELDORADO CAFÉ EXÓTICO” en estos productos **sería necesariamente engañoso**. Estos productos a menudo se venden en empaques similares y se exhiben para la venta uno al lado del otro en las tiendas. Los consumidores creerían que están comprando “café” y caerían en error y engaño al recibir productos que no son de “café”.
2. También cabría una objeción con base en la prohibición de signos engañosos en el caso de los productos “*cacao*” y “*té*”. El *cacao* y el *té* pueden venderse en envases muy similares a los utilizados para el *café*, se ofrecen a la venta uno al lado del otro, tienen precios similares y a menudo se compran con prisa. Es probable que los consumidores no se den el tiempo de examinar el texto del envase y elijan estos productos creyendo erróneamente que son de *café*.
3. Por lo que se refiere al producto “*café*”, no habría ninguna contradicción entre ese término genérico y la denominación “ELDORADO CAFÉ EXÓTICO”, ya que la categoría general “*café*” también puede incluir el café extranjero (exótico). Por lo tanto, no cabe plantear ninguna objeción respecto al producto *café*. Lo mismo se aplica a los productos que podrían estar aromatizados con café, como el *chocolate*, *los helados*, *la pastelería* y *la confitería*. La Oficina **presumirá que la marca se utilizará de manera no engañosa** pues no hay contradicción explícita entre esa denominación marcaria y los productos especificados. La marca no sería engañosa para estos productos y podría ser **aceptada**. Distinto sería el caso si la lista de productos especificara, por ejemplo, “*café nacional*” o “*café paraguayo*”, pues esta descripción específica de productos no sería congruente con el término “EXÓTICO”.
4. Para los productos “*pan*”, “*vinagre*” y “*miel*” la marca “ELDORADO CAFÉ EXÓTICO” no generaría ninguna expectativa plausible. En el caso de estos productos, los términos que conforman la marca deben considerarse **arbitrarios y no descriptivos**. **No hay posibilidad de engaño real** para los consumidores que compran *pan*, *vinagre* o *miel*. En la realidad comercial, el *café* no se ofrece en los mismos lugares ni en las mismas secciones que el *pan*, la *miel* o el *vinagre*. Además, estos productos tienen un aspecto diferente y se distribuyen en envases diferentes, por lo que **en la práctica los consumidores no caerían en error y no serían engañados**.

Los siguientes ejemplos ilustran casos de signos que podrían ser registrados como marcas porque, **en la práctica del mercado respecto de ese tipo de productos y servicios, ellas no serían engañosas** para los consumidores paraguayos:



Marca	Razonamiento
 <p>Para <i>carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; huevos; productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</i></p> <p>Fuente: https://nz.linkedin.com/company/lewis-road-creamery</p>	<p>El signo <u>mixto</u> representa una vaca como elemento figurativo con las palabras “LEWIS ROAD” en un conjunto. Los productos especificados son <i>carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; huevos; productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</i></p> <p>La categoría “<i>carne</i>” y “<i>extractos de carne</i>” comprende la <i>carne de vacuno</i> se representa en el elemento figurativo del signo, por lo que será posible un uso no engañoso de la marca respecto de estos productos. Los <i>productos lácteos</i> pueden derivar de la leche de vaca por lo que, con respecto a estos productos, el signo tampoco causaría engaño.</p> <p>Por lo que se refiere al <i>pescado, aves y caza, huevos, aceites y grasas comestibles</i>, el signo se consideraría arbitrario y distintivo pues, en <u>la práctica</u>, esa marca no causaría error respecto de tales productos dada su distancia conceptual respecto de la imagen de una vaca. De hecho, el <i>pescado</i> y las <i>aves de corral</i> son lo suficientemente diferentes de la carne de vacuno como para evitar un error o engaño. Por lo tanto, la marca también podría aceptarse para estos productos.</p>
 <p>Para <i>café; azúcar; mostaza; vinagre; productos alimenticios y preparaciones a base de cereales; sales, condimentos, aromatizantes; arroz; sagú; infusiones de hierbas; bebidas de café; y servicios de suministro de alimentos y bebidas.</i></p> <p>Fuente: https://www.franklin.gr/en/</p>	<p>El signo <u>mixto</u> circular comprende la denominación FRANKLIN y las palabras “COFFEE HOUSE” en un conjunto compuesto. El término ‘COFFEE HOUSE’ (‘Cafetería’) no designa un producto específico sino un tipo de establecimiento donde se ofrece no solo café sino otras bebidas. Por lo tanto, el signo no se consideraría engañoso para productos como el <i>té</i> y las <i>infusiones de hierbas</i>, que los consumidores esperarían encontrar en un establecimiento de este tipo.</p> <p>Por lo que se refiere a los productos <i>azúcar, mostaza, vinagre, productos alimenticios y preparaciones a base de cereales; sales, condimentos, aromatizantes; arroz; y sagú</i>, el signo sería arbitrario y fantasioso con respecto a ellos. En la práctica, la marca no sería capaz de inducir a error a los consumidores con respecto a estos productos por lo que podría ser aceptada para ellos.</p>



 <p>Para: <i>productos lácteos; postres de frutas; café, té, cacao y productos que los contengan; chocolate y productos y bebidas de chocolate; azúcar, arroz; pan, bollería, cereales y confitería; mermeladas, miel; vinagre, salsas, condimentos; aromatizantes para alimentos; jugos de frutas; bebidas energéticas; concentrados para refrescos; bebidas a base de avena, arroz y soja;</i> de las clases NCL 29, 30 y 32.</p> <p>Fuente: EUIPO MUE N° 018595383 https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018595383</p>	<p>El signo <u>mixto</u> está conformado por una silueta estilizada en forma de corazón con el elemento denominativo constituido por la palabra de fantasía “ChocoAma” colocada en el centro del conjunto.</p> <p>El signo es <i>evocativo</i> del concepto de “chocolate”, pero el nombre de ese producto no se muestra de forma completa en el signo.</p> <p>El simple uso de un elemento denominativo que evoca un producto en un signo mixto de fantasía <i>no sería engañoso</i>, y el signo podrá funcionar en el comercio como la marca distintiva de una procedencia empresarial de los productos especificados.</p>
--	---

4.2 Signos con connotación geográfica engañosa

La LDM señala en su **artículo 2, apartado a)**, que

No podrán registrarse como marcas:

*a) los signos o medios distintivos [...] que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la **procedencia** [...] de los productos o servicios de que se trate; [...].*

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del artículo 2, apartado a), de la LDM señalando lo siguiente:

[...]

*La marca también puede ser inductiva a error o engaño respecto a su **procedencia**; en efecto muchas veces en lugar de origen o de producción de los bienes y servicios determina la decisión de compra de parte del público consumidor; de hecho, existen lugares que tienen una reputación ya establecida respecto de ciertos productos, por ejemplo, SUIZO para relojes o chocolates, FRANCÉS para vinos, ITALIANA para pastas.*

Un signo puede ser engañoso si contiene un **elemento geográfico o de connotación geográfica** que proporciona al público o a los consumidores información falsa o engañosa con



respecto al **lugar de origen** de los productos o servicios. La **percepción** del lugar de origen geográfico de los productos y servicios es un factor que los consumidores tienen en cuenta a momento de decidir adquirir un producto o servicio. Si esa percepción de los consumidores pudiese verse distorsionada por la marca, la Oficina debe denegar su registro por la causal de prohibición de signos engañosos.

Si la Oficina considera que, para el sector pertinente del público en el país, la referencia geográfica contenida en el signo transmitiría una **percepción errónea** sobre el origen de los productos, debe plantear una objeción. En su caso, la Oficina podrá requerir que la lista de los productos indique claramente que estos son originarios del lugar indicado por la marca a fin de que haya una concordancia entre la información contenida en el signo y el origen geográfico de los productos.

Por ejemplo, la marca “SWISSTIME” podría considerarse engañosa si se aplicara a *relojes o cronómetros* que no tuvieran ningún vínculo de producción o fabricación con Suiza, que es un país conocido como origen de ese tipo de productos. Si la Oficina considera que el público pertinente supondría que el elemento geográfico “Swiss” indica un vínculo con ese país, la marca sería **engañosa** si tal conexión no existiera. Sin embargo, la marca podría registrarse si la especificación de los productos **indicara expresamente** que la marca distinguirá *relojes y cronómetros de fabricación suiza*.

La Oficina no debe plantear una objeción sobre la base de una posibilidad de error por los consumidores en cuanto a la *dirección, domicilio o local empresarial* del solicitante. La ubicación o la sede legal de una empresa no es necesariamente la misma que el lugar geográfico de producción o de origen de los productos o de prestación de los servicios distinguidos por la marca.

Por ejemplo, la Oficina no denegará el registro de una marca conformada por un signo mixto que incluyera las palabras MADE IN JAPAN [*Hecho en Japón*] para distinguir *prendas de vestir*, solicitado por una empresa que tenga su sede en Alemania. En tal caso, la Oficina no vinculará la dirección legal o el domicilio de la sede del solicitante con la procedencia geográfica de los productos, si no hubiese otra razón para establecer ese vínculo.

Sin embargo, la Oficina podría determinar que se produciría engaño, por ejemplo, en el caso de una marca que contuviera las palabras MADE IN JAPAN **si la lista de productos indicara expresamente que la marca distinguirá “prendas de vestir fabricadas en Vietnam”**. En este caso procedería una objeción pues la información geográfica transmitida por la marca estaría en contradicción con la procedencia geográfica real de los productos.

El mismo razonamiento se aplica a los signos **figurativos** o **mixtos** que representen *monumentos, estructuras, edificios o hitos topográficos* que sean reconocibles o *notoriamente conocidos* por los consumidores pertinentes en el país. Al igual que los nombres geográficos, los signos figurativos pueden ser engañosos si los productos (o servicios) no procedieran del lugar representado por la marca. Sin embargo, la marca podría registrarse si la lista de productos de la marca indicara que la marca **distinguirá únicamente los productos originarios del lugar** representado por el signo.

Si la marca contiene un elemento figurativo que se refiere a un país, región o lugar en particular que es un **origen geográfico plausible** para los productos especificados, y la lista de productos



indica expresamente que los productos tienen una procedencia diferente, la marca debe considerarse **engañosa** y la Oficina debe denegar el registro sobre esa base.

Por ejemplo, la siguiente marca mixta contiene una referencia clara a una ubicación geográfica, a saber, la ciudad de París en Francia. Si la especificación de productos de esa marca indicara “*productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos de origen asiático*”, la marca debe ser objetada por ser **engañosa**. Ante esta marca el público entendería y esperaría que los productos sean efectivamente originarios de París, Francia, y **sería engañado** al recibir un producto de origen asiático. El registro de esa marca debe denegarse porque hay una **contradicción** entre la información explícita transmitida por el signo, a saber, que el *origen* de los productos es París, Francia, y el lugar real de origen de los productos, es decir, Asia. Sin embargo, la marca **podría registrarse** si la especificación de productos indicara que la marca *distinguirá productos originarios de Francia* o no especificara *ningún lugar de origen de los productos*.



Del mismo modo, la siguiente marca mixta contiene elementos denominativos y figurativos claros referidos a un lugar geográfico, a saber, la ciudad de Roma en Italia. Si la especificación de productos de esta marca indicara que ella distinguiría específicamente, por ejemplo, “*café y productos de café producidos en Colombia*”, la Oficina debe plantear una objeción por motivo de signo engañoso. Italia es conocida por una proporción considerable de los consumidores de café en el país como un lugar de torrefacción y producción de café, y la referencia a “Roma” y a “espresso” (un modo de preparación de café en Italia) podría inducir al consumidor a creer que esos productos son efectivamente de origen italiano. .



ESPRESSO
ROMA



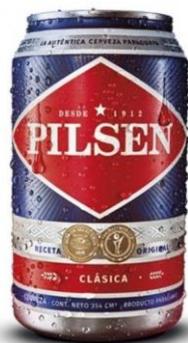
Por ejemplo, si se solicitara el registro del siguiente signo mixto para distinguir *ropa y otros productos de vestir vendidos por internet*, en la clase NCL 28, la Oficina constatará que ella contiene una **referencia explícita al país** Francia por incluir la mención “*MADE IN FRANCE*” [HECHO EN FRANCIA] que sería comprendida por un número considerable de consumidores en el país. Además, incluye la expresión “*LE SLIP FRANÇAIS*” [EL CALZONCILLO FRANCÉS] y los colores de la bandera francesa, siendo estos elementos geográficamente descriptivos. Sin embargo, la marca **podría registrarse** dado que la especificación de productos no indica **ningún lugar de origen de los productos** y es plenamente **plausible** que los productos que la marca distingue se originen efectivamente en Francia y no en otro lugar. En este entendido la Oficina podrá registrar la marca para los productos especificados.



Fuente: <https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo-Le-Slip-Francais.png> y
<https://www.leslipfrancais.fr>

Sin perjuicio de lo anterior, los signos **meramente evocativos** o **alusivos** de un origen geográfico de los productos **no** deben dar lugar a una objeción de engaño. Si la Oficina considera que **no existe una contradicción clara** entre la impresión o la expectativa que el signo puede causar en el público y las características o cualidades reales de los productos que distingue, no se debe considerar que el signo es engañoso, cualquiera que fuese la procedencia de estos.

Por ejemplo, la marca “PILSEN” podrá ser registrada para cervezas por ser distintiva en el Paraguay para los consumidores de ese producto, no obstante que Pilsen es el nombre geográfico de una ciudad cervecera tradicional de la República Checa. Los consumidores **perciben** la marca como referida a un producto paraguayo y saben que se produce en el Paraguay, de modo que la marca “PILSEN” no los induce a creer erróneamente que se trata de un producto procedente de la República Checa.



Fuente: <https://www.superseis.com.py/products/45-cerveza-pilsen-tradicional-354ml.aspx>

Los **nombres personales** de origen o consonancia extranjeros pueden registrarse como marcas para productos o servicios nacionales o extranjeros sin que ellas sean consideradas engañosas. Por ejemplo, una marca para distinguir *prendas de vestir* de la clase NCL 28, o *extractos de carne y frutas en conserva* de la clase NCL 29, que consista en un nombre de consonancia extranjera — como ‘TOSHIRO’, ‘JACQUES’ o ‘SASHA’— **no debe considerarse engañosa** solo porque esos nombres sean evocativos de países como Japón, Italia o Rusia, respectivamente.

Del mismo modo, las marcas que contengan **nombres de fantasía** como ‘ALESSANDRO PERETTI’ o ‘GIUSEPPE LANARO’ para distinguir *prendas de vestir* o *productos de moda* en general pueden dar la impresión de que los productos han sido diseñados o producidos por un estilista italiano, o fabricados en Italia, lo cual podría no ser el caso. Sin embargo, la Oficina no planteará una objeción al registro de este tipo de marcas porque la referencia es **meramente evocadora** y *no lo suficientemente directa* como para crear una presunción de probabilidad de engaño. Sobre marcas conformadas por nombres y personajes de ficción, véase la Parte II, rubro 8.4.

4.3 Referencia engañosa a un aval o reconocimiento oficial

La Oficina denegará el registro de una marca que contenga una *indicación expresa* o una *implicación clara e inequívoca* de que los productos o servicios han recibido una **autorización, aval o respaldo** de un **organismo público o paraestatal**, o de una **autoridad u organización de certificación oficial u oficialmente reconocida**.

Hay diversos *organismos y autoridades de estandarización y certificación* que operan a nivel global, regional o nacional y que determinan los estándares que deben cumplir ciertos productos y servicios. Ellos incluyen, por ejemplo, la ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, BSI (Reino Unido), DIN (Alemania).

Un signo que contenga, por ejemplo, las palabras “ISO CERTIFIED”¹⁵ o “BSI – CHECK”¹⁶, o una referencia a las entidades u organizaciones designadas, no será admitida como marca si esas

¹⁵ ISO es la Organización Internacional de Normalización. Ver: <https://www.iso.org/es/sobre>

¹⁶ BSI es una entidad privada acreditada oficialmente como la autoridad nacional de normalización (*National Standards Body*) del Reino Unido. Ver: <https://www.bsigroup.com/es-PE/>

entidades no hubieran dado su **consentimiento expreso** y esto se hubiese acreditado fehacientemente ante la Oficina.

La Oficina debe denegar el registro como marca de un signo si los consumidores podrían **creer erróneamente** que los productos que llevaran esa marca cumplen con los *estándares o normas técnicas oficiales* de los países mencionados en la marca.

Por ejemplo, los siguientes signos denominativos podrían ser objetados por la Oficina como marca para cualquier producto industrial o agrícola si la solicitud de registro no justificara el uso del adjetivo gentilicio respectivo:

“TECNOLOGÍA JAPONESA”

“ESTÁNDAR ALEMÁN”

Del mismo modo, los consumidores entenderían que una marca que incluya, por ejemplo, la expresión “**CERTIFICACIÓN ORGÁNICA**” u “**ORGANIC CERTIFIED**” indica que una autoridad oficial competente ha verificado o certificado la conformidad del producto con las prácticas y normas de la *agricultura orgánica sostenible*. En caso que ello no fuese debidamente acreditado por el solicitante del registro, la Oficina debería denegar el registro de la marca para **cualquier** producto o servicio.

Si una marca presentada para su registro consiste en un signo de una entidad de certificación existente, incluyera una marca de certificación ajena (pública o privada), o un **signo de control de calidad** u otro **indicador de cumplimiento normalizado**, la Oficina debe denegar *de oficio* el registro, sin perjuicio de atender una oposición de parte de la entidad titular correspondiente.

Por ejemplo, no debe permitirse el registro de una marca que incluyera, sin **autorización expresa emitida por las organizaciones pertinentes** y presentada por el solicitante, algún *signo de certificación o de control de calidad* como los siguientes:



Fuente: <https://www.treehugger.com/the-treehugger-guide-to-sustainable-certifications-5119483>



Fuentes: <https://saprocea.com.ar/sello-ambiental/> y <https://marketsostenibles.es/sellos-sostenibles/>

Un signo que se refiera a una **institución ficticia o inexistente**, o que tenga la **apariencia** de tener un aval o estatuto oficial por contener una **referencia general sin identificar** por nombre a ninguna entidad, podría ser rechazado por la Oficina si pudiera considerarse engañosa por sugerir que alguna autoridad le dio un estatus oficial, aunque no existiera una autoridad competente que realice tal calificación. Sin embargo, si tal posibilidad de engaño no fuese plausible en la práctica, el signo no será rechazado por este motivo.

5 SIGNOS DE ESTADO Y SIGNOS OFICIALES

5.1 Signos cubiertos por el Artículo 6ter del Convenio de París

La LDM señala en su **artículo 2, apartado b)**, que

No podrán registrarse como marcas:

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;



La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del artículo 2, apartado b), de la LDM señalando lo siguiente:

Estas disposiciones se encuentran conforme al Art. 6ter del Convenio de la Unión de París que establece la protección de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados. También se aplica a las siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros.

El mismo Art. 6ter en su numeral 3 establece la la obligatoriedad de las partes de comunicarse recíprocamente, mediante la oficina internacional, la lista de los emblemas del Estado, signos y punzones oficiales, no extendiéndose la obligación a las denominaciones de los Estados. Para analizar si la expresión que se pide como marca corresponde un emblema nacional y recomendable visitar la página [web] que corresponde a un buscador de la base de datos de emblemas de la OMPI.

Los emblemas o símbolos que se pueden buscar por medio de este recurso son: a) escudos de armas, b) banderas, c) emblemas, d) signo/punzón, e) denominación, f) sigla.

Los emblemas de un Estado corresponden a diversos objetos que representan simbólicamente a un país.

*En el caso del Paraguay el diseño del pabellón, los escudos y el sello nacional se encuentran descritos en el Decreto N° 11400 del 15 de julio de 2013 “Por el cual se establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los Escudos Nacionales y del Sello Nacional”.
[...]*

El **Artículo 6ter** del Convenio de París estipula lo siguiente, en lo pertinente:

Artículo 6ter

[Marcas : prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]

*1) a) Los países de la Unión acuerdan **rehusar o anular el registro** y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los **escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado** de los países de la Unión, **signos y punzones oficiales de control y de garantía** adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.*

*b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las **organizaciones internacionales intergubernamentales** de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o*



denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

[...]

2) *La prohibición de los **signos y punzones** oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.*

3) a) *Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan **comunicarse recíprocamente**, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar [...] bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.*

*Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las **banderas** de los Estados.*
[...] [Negrita añadida]

En cumplimiento de las disposiciones antes citadas, la Oficina debe denegar *de oficio* el registro como marca de un signo que **reprodujera sin autorización** los **escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado** de los países de la Unión, y los **signos y punzones oficiales de control y de garantía** adoptados por estos, así como toda **imitación** desde el punto de vista heráldico. (Respecto de nombres geográficos y otros signos con connotación geográfica, véanse los rubros 3.3.11, 4.1.2 y 4.2, arriba).

El artículo 2, apartado b) de la LDM y el Artículo 6^{ter} del Convenio de París tratan de los siguientes **signos de Estado** y **signos oficiales**, en particular:

- escudos de armas de los Estados,
- banderas de los Estados,
- otros emblemas de Estado,¹⁷
- signos y punzones oficiales de control y garantía adoptados por los Estados,
- denominaciones y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales,
- escudos y emblemas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales,
- banderas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales,
- otros emblemas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales,

¹⁷ Los otros emblemas de Estado incluyen las '**marcas país**' o '**signos país**' adoptados por los Estados miembros de Convenio de París como signos de identidad y promoción del Estado.

- cualquier imitación heráldica de los anteriores.

Los emblemas y otros signos de Estado y de organizaciones intergubernamentales comunicados a través del procedimiento del Artículo 6ter pueden consultarse en la **Base de datos del Artículo 6ter Express**, accesible en línea en el sitio internet de la OMPI.¹⁸

Los signos comunicados conforme al Artículo 6ter del Convenio de París deben protegerse contra su registro no autorizado como marcas o como partes de marcas. **No es necesario comunicar las banderas de Estado** para que ellas gocen de protección. Se presume *de jure* que la Oficina conoce las banderas de todos los Estados miembros del Convenio de París.

En consecuencia, la **Oficina debe denegar** de oficio el registro de una marca que incluyera sin la debida autorización la bandera de un Estado, *aunque no se hubiese realizado su comunicación* formal a la OMPI.

Esta prohibición es de **orden público** en lo que atañe a los signos de Estado y de las organizaciones intergubernamentales por lo que debe aplicarse *independientemente de los productos o servicios* que la marca deba distinguir.

No obstante, en lo que respecta a **los signos oficiales de control o de garantía**, la denegación podrá limitarse a los productos y servicios *respecto de los cuales se utilice el signo oficial de control o de garantía*, tal como se hubiese especificado en la comunicación a la OMPI. Esta limitación no impide a la Oficina denegar el registro de una marca si ella incurriese en otras causales de denegación aplicables.

Con respecto a las marcas que incluyan o imiten las banderas, los escudos de armas, los nombres, las siglas y los emblemas de **organizaciones intergubernamentales**, la Oficina solo denegará el registro de la marca si su uso pudiera sugerir al público que hay un **vínculo** entre la organización y elementos incluidos en la marca, o si el registro o el uso de la marca en el comercio sería susceptible de **inducir al público a error** en cuanto a la existencia de un vínculo entre el solicitante de la marca y la organización intergubernamental.

A continuación se muestra ejemplos de signos de Estado y otros signos oficiales que no serían registrables como marcas ni como partes de marcas, a menos que el solicitante *acredite fehacientemente que la autoridad nacional o intergubernamental competente ha dado su autorización* para el registro:

- **Escudos de armas de los Estados**

Por ejemplo:

¹⁸ Véase el sitio internet de la OMPI en: <https://6ter.wipo.int/struct-search>.



[Ecuador]



[Australia]



[México]



[Francia]

- **Banderas de los Estados**

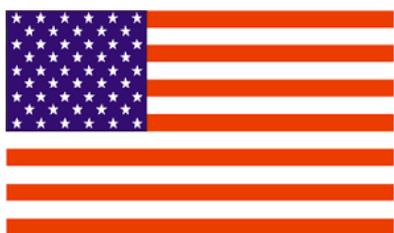
Por ejemplo:



[Italia]



[Brasil]



[Estados Unidos de América]



[China]

- **Otros emblemas de Estado** ¹⁹

Por ejemplo:



Ministry of
Foreign Affairs

[República de Corea]



[Singapur]

¹⁹ Los otros emblemas de Estado incluyen las ‘**marcas país**’ o ‘**signos país**’ adoptados por los Estados como signos de identidad del respectivo Estado.



Argentina



MOZAMBIQUE



[Irlanda]



[Canadá]

- Signos oficiales de control y garantía adoptados por los Estados ²⁰

Por ejemplo:



²⁰ Los signos oficiales de control y de garantía incluyen las ‘**marcas país**’ o ‘**signos país**’ adoptados por los Estados como signos de aval y promoción del respectivo Estado.



Sensacional!



- **Denominaciones y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales**

Por ejemplo:

- **ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
UNITED NATIONS ORGANIZATION
ONU
UNO**
- **ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
FAO**
- **ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
WORLD HEALTH ORGANIZATION
OMS
WHO**
- **Organización para la Unidad Africana
Organisation of African Unity
OUA
OAU**
- **Cooperación Económica Asia-Pacífico
Asia-Pacific Economic Cooperation
APEC**

- **Escudos y emblemas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales**

Por ejemplo:



[ONU]



[OMS]



[FAO]



[ONUDI]



[APEC]



[OUA]



[MERCOSUR]



[Comunidad Andina]

- Banderas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales

Por ejemplo:



Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)



[CARICOM]



[Unión Europea]



[ASEAN]

- Otros emblemas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales

Por ejemplo:



[Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco]



[Comisión Europea]



[UNICEF]



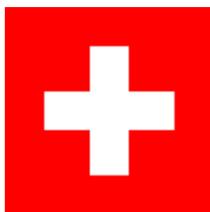
[Cruz Roja Internacional]

5.2 Imitación de signos de Estado y signos oficiales

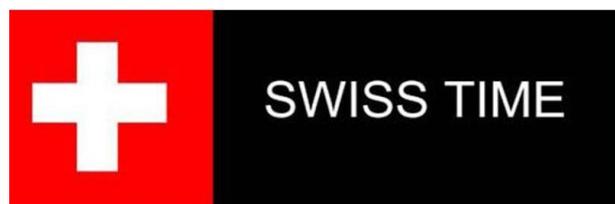
El Artículo 6^{ter} del Convenio de París requiere que los países *denieguen* o *invaliden* el registro que se hubiese **solicitado sin autorización** por las autoridades competentes, ya sea como marca o como elemento de una marca, de cualquier emblema de Estado o signo oficial de control de los países de la Unión de París, así como cualquier *imitación desde el punto de vista heráldico*. Lo mismo se aplica a los emblemas, signos y denominaciones de las organizaciones intergubernamentales.

Por lo tanto, la Oficina debe denegar de oficio el registro de una marca que contenga una **imitación o adaptación** de un **emblema, bandera u otro signo oficial** si **el signo puede reconocerse claramente** en la imitación o adaptación. La objeción podrá retirarse si el solicitante acreditara fehacientemente que el Estado o la organización titular del signo ha **autorizado** el registro de dicha marca.

Por ejemplo, se debe denegar el registro como marca de los siguientes signos que **contienen reproducciones o imitaciones de banderas, emblemas nacionales u otros signos de Estado**, a menos que se proporcione la debida autorización emitida por el Estado titular:²¹



Bandera de Suiza



Fuente: <http://www.centresquarekochi.com/Home/shopping>

http://www.centresquarekochi.com/Home/brand_detail/213/Ground



Escudo de Estados Unidos de América

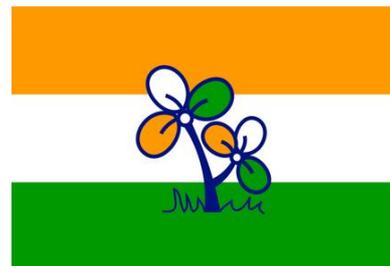


Fuente: Ejemplo inventado

²¹ El **tamaño** de la reproducción de la bandera, emblema u otro signo oficial no es relevante si el signo **puede reconocerse claramente** por los consumidores en la imitación o adaptación.



Bandera de India



Fuente:

<http://flagstamps.blogspot.com/2014/02/misuse-of-indian-national-flag-by.html>



Bandera de Italia



Fuente:

<https://www.crushpixel.com/es/stock-vector/set-italian-pasta-posters-vector-3420818.html>



Bandera del Reino Unido



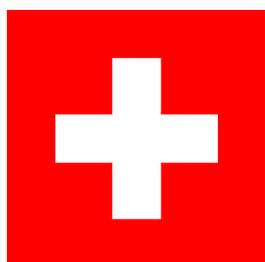
Fuente:

<https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/england-quality-isolated-label-for-products-vector-14477531>

La Oficina debe denegar el registro de un signo que contenga una **reproducción o una imitación en blanco y negro** de un emblema, bandera o signo oficial de un Estado o de una organización intergubernamental si *pueden reconocerse las características específicas* del emblema, bandera o signo imitado.

Sin embargo, una **variación total en los colores** de una bandera no debe considerarse como una imitación, salvo si la imitación mantuviera las características (emblemas, escudos de armas, etc.) de la bandera original que pueden *reconocerse* independientemente del cambio de color.

Por ejemplo, el siguiente signo mantiene las características del signo original (bandera y cruz de Suiza) que *pueden reconocerse* a pesar de las variaciones en la presentación o el color. El registro debe ser **denegado** si el solicitante no presentara una autorización oficial de una autoridad suiza:



Bandera y cruz de Suiza



Fuente: <https://logodix.com/logos/657146>

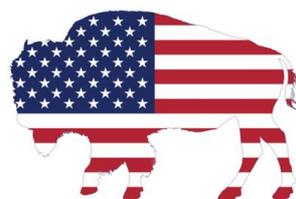
Sin embargo, un signo consistente en una **reproducción estilizada** de ciertos elementos tomados de un emblema de Estado o **inspirados en él** no debe considerarse una **imitación desde el punto de vista heráldico** a estos efectos. Un signo que **usa de manera fantasiosa o estilizada los elementos o colores** de una *bandera* no debe considerarse una imitación y puede ser aceptado para su registro en como marca.

Sin embargo, si la Oficina considera que el signo **no difiere suficientemente de la bandera u otro signo de Estado** de un país, debe denegar su registro como marca.

Por ejemplo, la Oficina puede considerar que el signo figurativo que figura a continuación **no se aparta suficientemente** de la bandera oficial de los Estados Unidos de América, y **que no puede** aceptarse como marca comercial para ningún producto o servicio, salvo que se acredite la **autorización** emitida por una autoridad pública de ese país:



Bandera de Estados Unidos de América



Fuente:

<https://thebuffalowoolco.com/products/sticker-buffalo-wool-co-logo>

En cambio, el siguiente signo figurativo podría registrarse por ser *fantasioso* y *suficientemente distintivo* no obstante reproducir los colores de la bandera de Francia:



Fuente:

<https://www.pngegg.com/pt/search?q=carrefour+Logo>

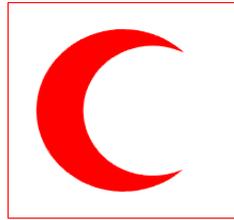
5.3 Otros signos y emblemas excluidos de registro como marca

Además de los emblemas y otros signos oficiales de Estado y de organizaciones intergubernamentales a que se refiere el Artículo 6^{ter} del Convenio de París, los signos reconocidos o protegidos por **tratados internacionales específicos** no podrán registrarse como marca o como parte de una marca sin la debida autorización. Los signos que contengan tales emblemas serán objetados por la Oficina si no se presentara esa autorización.

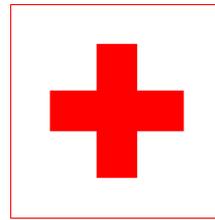
Por ejemplo, el Tratado de Nairobi sobre la Protección del **Símbolo Olímpico** y el **Convenio** para aliviar la suerte de los heridos en los ejércitos en campaña, Ginebra, 22 de agosto de 1864, protegen especialmente los siguientes signos, que no pueden ser usados como parte de una marca sin la *autorización previa* de la organización titular del signo:



Símbolo Olímpico



Creciente Rojo



Cruz Roja

En caso que el Paraguay hubiese suscrito algún tratado que prohibiera el registro de marcas que contuvieran emblemas y símbolos nacionales, regionales o internacionales, la Oficina denegará el registro de dichas marcas si no se presentara la *autorización* requerida.

6 ORDEN PÚBLICO Y MORAL

6.1 Aspectos generales

La LDM señala en su **artículo 2, apartado a)**, que

No podrán registrarse como marcas:

a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres [...];

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del artículo 2, apartado a), de la LDM señalando lo siguiente:

Como signos o medios distintivos contrarios a la ley debería interpretarse a cualquier signo contrario a la legislación vigente en nuestro país, y en particular la Constitución Nacional.

El orden público debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.

Las buenas costumbres han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta exigible en la normal convivencia de las personas honestas.

Si bien los conceptos de moral, orden público o buenas costumbres son de contenido no muy preciso, se entiende que se comprenderían dentro de este tipo de marcas aquellas que hacen apología de actos ilegales como, por ejemplo, los tipificados en el código penal.

Con base en esta disposiciones, la Oficina puede denegar el registro de una marca cuando considere que el uso del signo en el comercio sería contrario al *orden público* o a *la moral y las buenas costumbres* en el Paraguay".

Cabe distinguir entre los conceptos de *orden público*, por un lado, y de *moral y buenas costumbres*, por el otro.



Como se comenta en la Resolución 12/2017, el **orden público** se refiere al marco jurídico general del Estado y a su razón de ser y finalidad subyacente. El marco legal incluye, además de la legislación positiva y las disposiciones ejecutivas emitidas en el Paraguay, los tratados y otros compromisos internacionales o regionales suscritos por el Paraguay, así como la jurisprudencia relevante.

La **moral y las buenas costumbres** se refieren a un conjunto de principios socialmente reconocidos que determinan las prácticas y reglas de conducta dentro del país. Estos principios pueden variar con el tiempo y en algunos casos pueden variar en diferentes partes y comunidades dentro del país. Los principios y reglas morales reflejan los valores que la sociedad o una comunidad quiere defender.

Los fundamentos de la moral y las buenas costumbres incluyen **normas éticas** y socialmente aceptables, reconocidas o practicadas dentro de la cultura, costumbres y tradiciones del Paraguay.

La prohibición de registrar los signos que fuesen contrarios al orden público o a la moral o buenas costumbres debe ser interpretada y aplicada por la Oficina y demás autoridades nacionales competentes en Paraguay. Ellos deberán considerar en cada caso factores como el grado de desaprobación u ofensa que podría provocar el uso de la marca en cuestión y la amplitud de las personas dentro de la comunidad que se vería afectada por el uso del signo.

6.2 *Cuestiones particulares*

6.2.1 Naturaleza del signo

La Oficina podrá denegar de oficio el registro de una marca si considera que el uso del signo sería contrario al orden público o a moral o las buenas costumbres en el país. La Oficina debe realizar esta evaluación sobre la base de las normas, prácticas y criterios vigentes al momento del examen.

Cuando se invoque este motivo de denegación del registro, deberá **referirse al propio signo** o al signo **tal como se utiliza para productos o servicios designados**. La denegación puede basarse en que el signo elegido para ser registrado como marca es inherentemente contrario al orden público o a la moral. Debe llegarse a la conclusión que el uso del signo en el comercio infringiría las normas sociales de moralidad.

En estos casos, lo que sería objetable es la elección del signo y su uso con respecto a determinados productos o servicios. El hecho que los productos o servicios tengan una distribución limitada, o que el sector pertinente de consumidores sea limitado, no impediría que otras personas del público, incluso aquellas a las que no se dirige la oferta con el signo, se vean afectados por el uso del signo en el comercio.

La Oficina también puede plantear una objeción por razones de orden público o de moral en los casos en que el problema no radique en el signo mismo sino en **el uso que se le dará respecto de los productos o servicios especificados**. Tal sería el caso tratándose de ciertos nombres, símbolos o imágenes que son **muy respetados** o de **uso restringido** en el país.



El uso de ciertos nombres (por ejemplo, el nombre de un héroe nacional), símbolos (por ejemplo, un símbolo patrio) o imágenes (por ejemplo, una imagen de significado religioso) como marcas de productos o servicios en el mercado podría considerarse **ofensivo** y contrario al orden público o a la moral social.

Por ejemplo, el registro de la marca “EL BAR DEL PAPA” para *servicios de expendio de licor, restauración (alimentación) y clubes nocturnos* podría ser cuestionado por razones basadas en el respeto a los sentimientos religiosos católicos de una parte de la población del país.

6.2.2 Naturaleza de los productos y servicios

En relación con la posibilidad de denegar el registro de una marca por razones de orden público o de moral, tanto el Convenio de París (Artículo 7) como el Acuerdo ADPIC (Artículo 15.4) establecen lo siguiente:

La naturaleza de los productos o servicios a los que se aplique una marca de fábrica o de comercio no constituirá en ningún caso un obstáculo para el registro de la marca.

En concordancia con lo anterior, la LDM prevé en su artículo 3 lo siguiente:

La naturaleza del producto o servicio al que ha de aplicarse una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En virtud de estas disposiciones la Oficina no podrá denegar el registro de una marca únicamente por razón de la **naturaleza de los productos o servicios** especificados en la lista de la solicitud. Sin embargo, ciertos productos o servicios pueden estar sujetos a **requisitos regulatorios** y a una autorización o licencia emitida por otras autoridades distintas a la DINAPI.

Por lo tanto, la Oficina no podría denegar el registro de una marca solo por el hecho que algunos o todos los productos o servicios listados en la solicitud no puedan producirse, importarse, distribuirse o comercializarse en el Paraguay, si dicho impedimento se debe únicamente a una **restricción legal o administrativa** aplicable a esos productos o servicios.

Por ejemplo, la legislación exige —por razones de seguridad alimentaria, sanitaria o ambiental— que determinados productos o servicios, como los medicamentos o los alimentos, estén sujetos a una *aprobación o registro sanitario* para que puedan ser fabricados, importados, distribuidos o comercializados en el país.

El registro de una marca para esos productos debe considerarse como una cuestión independiente de la fabricación, importación, distribución o comercialización de los productos o servicios a los que se aplicará la marca. La marca puede registrarse para un producto aún cuando ese producto no pudiera fabricarse, importarse o distribuirse.

A este respecto, es pertinente notar que el registro de una marca ante la DINAPI no confiere al titular registrado un derecho a usar la marca en el comercio. La posibilidad de usar la marca en productos o servicios en el comercio puede depender del cumplimiento de otras leyes vigentes, distintas de la LDM.



El registro de una marca ante la Oficina solo conferiría un *derecho a excluir* a terceros del uso de la marca, pero no confiere un derecho a usar la marca en productos o servicios en el comercio pues tal actividad podrá estar regulada por otras leyes y autoridades.

7 MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN

7.1 Aspectos generales

Las marcas *colectivas* y las marcas de *certificación* son dos tipos de marca que se regulan de manera especial en la LDM.

Esas marcas tienen naturalezas distintas. Mientras la marca colectiva es eminentemente de titularidad de una entidad colectiva *privada*, la marca de certificación puede ser registrada a nombre de *cualquier* tipo de persona o entidad pública o privada. Sin embargo, a diferencia de las marcas colectivas, las marcas de certificación no están destinadas a aplicarse a los productos de la entidad titular sino a ser usadas en relación con los productos o servicios de terceras personas.

Ambos tipos de marca tienen en común que pueden usarse para denotar el origen geográfico de los productos que ostentan el signo y las características derivadas de ese origen.

Los siguientes rubros contienen directrices más detalladas sobre las marcas colectivas y las marcas de certificación.

7.2 Marcas colectivas

7.2.1 Naturaleza de las marcas colectivas

La LDM regula las marcas **colectivas** en las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO XII DE LA MARCA COLECTIVA

Artículo 61.- Constituye marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular.

Artículo 62.- Las sociedades legalmente autorizadas podrán registrar marcas colectivas para uso de sus miembros.

Artículo 63.- El registro de una marca colectiva deberá ser solicitado por el titular, con expresa indicación del carácter de la marca y acompañando el reglamento de uso de la misma.

Artículo 64.- La publicación de la solicitud de registro de la marca colectiva contendrá, además, un extracto del reglamento de uso, incluyendo las condiciones esenciales de uso.



Artículo 65.- El titular de la marca colectiva comunicará a la Dirección de la Propiedad Industrial toda modificación introducida en el reglamento de uso de la marca. Estas modificaciones surtirán efecto contra terceros luego de su inscripción y publicación.

Artículo 66.- Las marcas colectivas están sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a marcas.

Como norma subyace a esas disposiciones de la LDM, el Convenio de París establece lo siguiente en su **Artículo 7bis**:

- 1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.*
- 2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.*
- 3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.*

Una marca colectiva **debe identificarse como tal** en la solicitud de registro. Normalmente, la marca colectiva se registra a nombre de una *entidad colectiva* legalmente establecida, como una **asociación** de fabricantes, una **cooperativa** de productores u otra organización similar.

Una marca colectiva debe ser capaz de *distinguir los productos y servicios de los miembros de la asociación titular* de la marca de los de otras personas que no pertenezcan a dicha asociación. En este sentido una marca colectiva califica el *origen comercial* de ciertos productos y servicios e informa al consumidor que el productor o proveedor es miembro de la asociación titular de la marca y que usa la marca en su calidad de asociado.

Las empresas asociadas a la entidad titular de la marca colectiva suelen utilizar esta marca junto con sus propias marcas individuales, para indicar que son miembros de esa entidad.

Por ejemplo, un **grupo de productores** de *yerba mate* de la región de Itapúa podrían decidir *aunar sus esfuerzos*, constituir una *asociación o cooperativa de productores* y adoptar una **marca colectiva para identificar en común** sus productos. Ello les permitiría compartir costos, beneficiarse de economías de escala y competir mejor en mercados de exportación. Con este fin podrían registrar, por ejemplo, la **marca colectiva** “DON SANTIAGO DE ITAPÚA” para ser usada por todos los asociados de esa cooperativa en sus productos de yerba mate e indicar así un origen comercial común.

7.2.2 Examen de las marcas colectivas



Las disposiciones sobre marcas ordinarias contenidas en la LDM y el RDM se aplican también a las marcas colectivas. Por lo tanto, las marcas colectivas están sujetas al régimen general de marcas, con algunas excepciones y particularidades.

De ello se deduce que una solicitud de registro de una marca colectiva está sujeta al mismo procedimiento de examen y a los mismos requisitos que una solicitud de marca individual. Asimismo, la Oficina aplicará las disposiciones relativas a la clasificación de los productos y servicios y al examen de las condiciones de forma y las causales de denegación absolutas y relativas de la marca.

En el examen de una marca colectiva la Oficina tendrá en cuenta las excepciones y particularidades de este tipo de marca. Estas excepciones y particularidades se refieren tanto a las disposiciones formales como a las sustantivas. En cuanto a las formalidades, la presentación del **reglamento del uso de la marca** es un requisito específico para el registro de una marca colectiva (ver el rubro 7.2.4.2, abajo).

7.2.3 Titularidad de la marca colectiva

Una marca colectiva puede registrarse a nombre de:

- (i) una asociación, cooperativa u otra organización de fabricantes, productores, comerciantes o proveedores de productos o servicios que tenga personería jurídica conforme a la ley; o
- (ii) una persona jurídica de derecho público que represente a los fabricantes, productores, comerciantes o proveedores de ciertos productos o servicios.

El primer tipo de titular de una marca colectiva comprende las entidades constituidas como **asociaciones, cooperativas y otras organizaciones** con un propósito o interés común. Ese titular debe tener su propia personalidad jurídica y ser una entidad jurídica distinta de cualquiera de sus miembros.

Por lo tanto, varios solicitantes individuales con una identidad jurídica distinta, o una alianza temporal de empresas, no podrían ser titulares de una marca colectiva. A este respecto, el término “colectivo” no significa que la marca pueda pertenecer a varias personas individuales que actúan como cosolicitantes o cotitulares del registro.

Las asociaciones, cooperativas u otras organizaciones que soliciten el registro de marcas colectivas podrán organizarse bajo las modalidades jurídicas permitidas por la legislación comercial aplicable en su país de constitución, el Paraguay o un país extranjero. En caso de duda, la Oficina podrá solicitar pruebas para comprobar que la estructura legal de la entidad solicitante tiene el carácter de una organización colectiva o asociativa que agrupa a diferentes personas, y que no es una persona jurídica individual.

Por lo que respecta a las **personas jurídicas de derecho público**, se aplicarán los mismos principios. Teniendo en cuenta que la función esencial de una marca colectiva es distinguir los productos o servicios de los *miembros de la asociación de los productos y servicios de otras empresas*, las

personas jurídicas de derecho público deben estar formalmente constituidas con una estructura interna de *carácter asociativo*.

Dichas personas jurídicas incluyen, por ejemplo, asociaciones o corporaciones de derecho público, como los *consejos reguladores de sectores de la producción o del comercio*, los *gremios profesionales legalmente homologados* y otras entidades oficiales.

7.2.4 Condiciones absolutas de registrabilidad.

7.2.4.1 Carácter engañoso de una marca colectiva.

La Oficina denegará el registro de una marca colectiva si el público podría ser inducido a error en cuanto al carácter o el significado de la marca, en particular si fuese probable que el signo se perciba como algo distinto de una marca colectiva.

Tal sería el caso si la marca no fuese percibida por el público como una *marca colectiva* sino, por ejemplo, como una marca *ordinaria* o una *marca de certificación*.

Por ejemplo, podría considerarse *engañosa* una marca colectiva que diera la impresión de estar disponible para su uso por cualquier persona (como sería el caso de una marca de certificación), y no solo por los miembros de la asociación o entidad titular de la marca.

La marca también podría inducir a *error en cuanto a su naturaleza* si llevara a los consumidores a pensar que es una marca de certificación, lo cual no corresponde a la finalidad de una marca colectiva.

Por ejemplo, el siguiente signo podría ser engañoso si se usara como una marca colectiva pues sus elementos verbales inducen al público a pensar que se trata de una marca de certificación:



Una marca colectiva no se considerará engañosa en cuanto a su naturaleza por razón de que su **reglamento de uso** incluya requisitos específicos respecto de la **calidad** de los productos y servicios producidos por las personas que integran la entidad colectiva que es titular de la marca.

El reglamento de uso de una marca colectiva puede especificar **criterios y características de los productos o servicios**, o de su modo de producción o de prestación, como condiciones de base para que un miembro de la entidad colectiva pueda usar la marca. Esos estándares son necesarios para mantener el nivel de los productos o servicios y la buena reputación de la marca colectiva a los ojos del público.

Sin embargo, si el reglamento de uso de la marca colectiva revela que la marca está destinada a ser usada como marca de certificación y no como marca colectiva, la Oficina podrá considerarse la marca como engañosa.

Del mismo modo, si una marca colectiva estuviese constituida por un signo que fuese una *indicación geográfica* (LDM, artículo 57) o parte de ella, se podría inducir al público a error en relación con el carácter o significado de la marca, ya que la marca colectiva podría considerarse una indicación geográfica, en vez de una marca colectiva, cuya función es indicar la pertenencia a la entidad titular de la marca.

7.2.4.2 *Reglamento de uso de una marca colectiva*

El **reglamento de uso** de una marca colectiva contiene las **normas que rigen el uso de esa marca**. Este reglamento es una parte integral obligatoria del registro de la marca colectiva. Es un elemento esencial para el examen de la solicitud de registro, ya que contiene información sobre la marca y la manera en que se usará en el comercio por las personas autorizadas.

El reglamento de uso de una marca colectiva debe presentarse *junto con la solicitud*. En caso contrario la Oficina notificará al solicitante requiriendo su presentación dentro del plazo previsto. Si no se atendiera el requerimiento dentro de ese plazo, la Oficina debe denegar el registro de la marca.

El reglamento de uso de una marca colectiva debe incluir **información** sobre los siguientes puntos, en particular:

- el nombre y el lugar de establecimiento de la entidad titular de la marca;
- el objeto de la entidad titular de la marca;
- las autoridades y órganos que representan a la entidad titular de la marca;
- las personas autorizadas a utilizar la marca colectiva;
- las condiciones para que un productor pueda incorporarse a la entidad titular;
- la reproducción de la marca colectiva;
- las condiciones y requisitos que deben cumplirse al usar la marca colectiva por parte de las personas autorizadas, y las sanciones en caso de incumplimiento;
- la lista de productos o servicios a los que se aplicará la marca colectiva.

Si el reglamento de uso de la marca colectiva indicara las **características** de los productos o servicios a los que se aplicará, tales características pueden darse *en términos generales*, sin necesidad de proporcionar detalles sobre los aspectos técnicos, siempre que permitan a los círculos comerciales y al público comprenderlas de manera clara y precisa.



El reglamento de uso de la marca colectiva debe abarcar su uso para todos los productos y servicios especificados en la lista presentada en la solicitud de registro de la marca. En caso que la lista de productos incluyera productos identificados con una **indicación geográfica** protegida en el Paraguay, el reglamento de uso debe estipular con precisión las **limitaciones** o restricciones en la lista de productos y servicios para evitar cualquier conflicto con la indicación geográfica.

Si el registro de una marca colectiva se solicita al amparo de la **excepción geográfica** por incluir un elemento con connotación geográfica (véase el punto 7.2.4.3, abajo), el reglamento de uso de la marca debe **prever explícitamente** una **cláusula de autorización** en favor de cualquier persona cuyos productos o servicios fuesen originarios de la zona geográfica mencionada en la marca. Esa persona tendría el derecho de acceder a ser **miembro** de la entidad titular de la marca. Véase el rubro 7.2.4.3, abajo.

7.2.4.3 *Excepción para las marcas colectivas con connotación geográfica*

Una marca colectiva puede ser utilizada por un grupo de productores cuyas actividades se realizan dentro de un **área geográfica determinada**. En este caso, la marca colectiva distinguirá los productos o servicios que lleven la marca indicando que son originarios de productores o empresas que operan en esa área geográfica.

Normalmente podría denegarse el registro como marca de un signo que haga referencia a un **lugar geográfico** o que **describa el origen geográfico de los productos o servicios** si se presentara *como marca ordinaria*. Sin embargo, esa regla tiene una **excepción** cuando el signo se presenta para su registro **como marca colectiva** y el reglamento de uso de la marca incluye una **cláusula de autorización**.

La **cláusula de autorización** estipula que **cualquier persona cuyos productos o servicios fuesen originarios de la zona geográfica mencionada en la marca colectiva tendrá el derecho de incorporarse a la entidad titular de la marca**.

La **cláusula de autorización** tiene el propósito de impedir que un nombre geográfico sea apropiado en exclusividad por un grupo reducido de productores o de empresas que operan en un lugar determinado, en detrimento de otros productores que también operan en la misma zona geográfica y que tendrían el derecho de indicar la procedencia geográfica de sus productos. Ella busca evitar cualquier exclusión arbitraria de algún productor que opere dentro de la zona geográfica indicada en la marca colectiva.

Por ejemplo, una solicitud de registro de una marca *ordinaria* conformada por el signo denominativo TURISMO MÁGICO CIUDAD DEL ESTE para distinguir *servicios turísticos* podría ser denegada por considerarse que es *geográficamente descriptiva* del origen geográfico de esos servicios (ver el rubro 3.3.11, arriba).

Sin embargo, dicha marca podría registrarse **como marca colectiva** si el registro fuese solicitado por una asociación u otra entidad de operadores de servicios turísticos con sede en la región de Ciudad del Este, o por una empresa pública que opere en esa zona del país.



En su caso, el reglamento de uso de la marca debe contener una **cláusula de autorización** para que cualquier empresa de turismo de Ciudad del Este pueda incorporarse a la entidad colectiva y usar la marca colectiva.

En el mismo ejemplo, si hubiera 15 operadores de servicios turísticos activos en la zona geográfica de Ciudad del Este, y nueve de esos operadores formaran una asociación y solicitaran el registro de la marca colectiva TURISMO MÁGICO CIUDAD DEL ESTE, el registro podría aceptarse si el reglamento de uso de esa marca incluyera una **cláusula de autorización** que permita a los otros seis operadores turístico de la zona adherirse a la asociación y usar la marca colectiva.

7.2.4.4 Diferencia entre una marca colectiva y una indicación geográfica

Aun cuando una marca colectiva puede registrarse para distinguir especialmente productos o servicios producidos o prestados por personas que se encuentran en una localidad o región geográfica determinada, subsisten *diferencias importantes* entre una marca colectiva y una **indicación geográfica** regulada en los artículos 57 a 60 de la LDM.

La LDM, artículo 57, define a la **indicación geográfica** como:

un signo que identifique un producto como originario de un país como región, localidad u otro lugar como cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico.

Las **principales diferencias** entre una marca colectiva y una indicación geográfica son las siguientes:

i) La **función** esencial de una marca colectiva es distinguir los productos o servicios ofrecidos o prestados por los miembros de la entidad titular de esa marca, aun cuando esos miembros operen dentro de una zona geográfica particular. En cambio, la función esencial de una indicación geográfica es indicar el *origen geográfico específico* de los productos que llevan la indicación y que ellos tienen unas características o una reputación determinadas como consecuencia de ese origen geográfico.

ii) Si bien es posible usar una marca colectiva para indicar que los productores que utilizan la marca operan en una zona geográfica determinada, ello no ocurre con la mayoría de las marcas colectivas. Por el contrario, todas las indicaciones geográficas **indican siempre** necesariamente un origen geográfico específico para los productos que designan.

iii) Las marcas colectivas pueden ser registradas por una asociación o agrupación de productores, y el titular de la marca colectiva suele ser una entidad privada cuyos miembros son productores individuales o empresas. Por lo tanto, el registro de una marca colectiva constituye un derecho **privado** de la entidad titular del registro, y ese derecho puede ser **transferido**.

En cambio, las indicaciones geográficas no están sujetas a propiedad privada y **no pueden cederse ni transferirse**. Los productores locales pueden promover el reconocimiento y el registro de una indicación geográfica o se *puede permitir que una autoridad pública* registre la



indicación geográfica en nombre de los productores locales. Sin embargo, esos productores no pueden enajenar la indicación geográfica.

iv) El registro de una marca colectiva no puede supeditarse a su registro previo en otro país. Sin embargo, el reconocimiento de una indicación geográfica extranjera en el Paraguay podría quedar *supeditado* a que ella se encuentre **reconocida y vigente en el país extranjero de origen**.

v) Una marca colectiva solo puede ser **usada por los miembros** de la entidad colectiva titular de la marca. En cambio, una indicación geográfica puede ser usada por *cualquier productor* que esté situado dentro de la zona de producción y cuyos productos cumplan las especificaciones y características establecidas para la indicación geográfica (LDM, artículo 58).

vi) El registro de una marca colectiva tiene una **duración** diferente a la de una indicación geográfica y está sujeto a diferentes requisitos de uso. El registro de una marca colectiva debe renovarse cada 10 años, al igual que una marca ordinaria, y puede estar sujeto a una acción de *cancelación por falta de uso* de la marca (LDM, artículo 53, apartado c)). En cambio, una indicación geográfica se protege por un **período indeterminado** mientras el signo se use en las condiciones que dieron origen a su reconocimiento.

7.3 Marcas de certificación

7.3.1 Naturaleza de las marcas de certificación

La LDM regula las marcas de **certificación** en las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO XIII DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

Artículo 67.- Constituye marca de certificación un signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

Artículo 68.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 69.- Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal, el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular.

Artículo 70.- Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro.

Artículo 71.- Las marcas de certificación están sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a marcas.

Una marca de certificación es un signo capaz de distinguir productos o servicios certificados por el titular de la marca con respecto a, entre otras características, el *origen, los componentes, los materiales utilizados, el método de fabricación, la calidad, el rendimiento, la exactitud, la autenticidad o cualquier otro rasgo o característica* de los productos y servicios especificados. El uso de una marca de

certificación distingue los productos o servicios certificados de otros productos y servicios que no están certificados.

Una marca de certificación puede utilizarse para certificar **cualquier característica** de los productos o servicios determinada por el propietario de la marca o por una autoridad competente en el caso de las normas oficiales.

El titular de la marca de certificación puede ser una *entidad privada o pública* y no necesariamente tiene que proporcionar o llevar a cabo la certificación por sí mismo. Los servicios de certificación técnica pueden ser subcontratados a un tercero, por ejemplo, un contratista, laboratorio u otro equipo con las capacidades requeridas. Basta con que el proceso de certificación se lleve a cabo **bajo el control y la supervisión** del propietario de la marca de certificación.

Una marca de certificación **indica esencialmente** que:

- los productos o servicios que llevan la marca cumplen con una norma determinada establecida por el titular de la marca de certificación o por otro organismo privado o público;
- dicho cumplimiento fue controlado por el titular de la marca de certificación; y
- El cumplimiento se verificó independientemente de la identidad de la persona que produjo los productos o servicios que se certificaron.

La función distintiva esencial de una marca de certificación es certificar o garantizar que determinados productos y servicios cumplen con características específicas. Por lo tanto, la marca distinguirá los productos o servicios certificados a fin de diferenciarlos de:

- ◇ los productos o servicios certificados por **otra autoridad de certificación**, y de
- ◇ los productos o servicios que **no tienen certificación alguna**.²²

7.3.2 Principales elementos de la marca de certificación

7.3.2.1 Requisitos de la marca de certificación

Una marca de certificación debe consistir en un signo que pueda cumplir la **función específica de la marca** de certificación de distinguir los productos o servicios que están certificados con respecto al cumplimiento de una norma determinada, de los productos o servicios que no están certificados.

La solicitud de registro de una marca de certificación debe incluir una **indicación expresa** de que la marca se va a registrar como marca de *certificación*.

²² Varios ejemplos de marcas de certificación pueden verse en: <https://www.treehugger.com/the-treehugger-guide-to-sustainable-certifications-5119483>



Las marcas de certificación deben especificar los **productos y servicios que serán certificados** por el propietario de la marca de certificación. La lista de productos y servicios debe cumplir con las reglas generales de precisión y claridad.

La lista de productos y servicios que deben especificarse en el registro de la marca de certificación debe estar **cubierta por los reglamentos** que rigen el uso de la marca de certificación. Dichos reglamentos son un elemento esencial de la solicitud y ayudan a definir el objeto y el alcance de la marca de certificación.

La Oficina no aceptará el registro de una marca de certificación para productos o servicios que **no estuviesen cubiertos** por el respectivo reglamento de uso, pues el titular de la marca no podría **certificar** la conformidad de tales productos o servicios.

Por ejemplo, si las normas de uso de una marca de certificación se refieren únicamente a la prueba y certificación de *aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular o controlar el uso de la electricidad* (en la clase NCL 9), la Oficina no registraría una marca de certificación que especifique esos productos, sino que también incluya otros productos, a saber, *conservas, alimentos congelados, secos y cocidos* (de la clase NCL 29). Estos últimos productos deben ser **rechazados y retirados, ya que no están cubiertos** por las regulaciones de la marca de certificación.

7.3.2.2 Reglamento de uso de una marca de certificación

El **reglamento de uso de una marca de certificación** constituye un **elemento esencial** de la marca, ya que contienen información sobre el sistema de certificación de la marca y definen el objetivo de la certificación.

El reglamento debe especificar, en particular, las *características de los productos o servicios que se certificarán*, las condiciones que rigen el *uso de la marca de certificación* y las *medidas de prueba y supervisión* que aplicará el titular del registro de la marca. El reglamento de uso debe ser claro y *accesible* a los usuarios y al público.

Las normas de uso de una marca de certificación deben presentarse junto con la solicitud. Si los reglamentos no se presentan con la solicitud, la Oficina, en virtud del Artículo 81 del DPI, notificará al solicitante solicitando que los reglamentos faltantes se presenten dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación, si el solicitante está domiciliado en el Paraguay, o de tres meses si el solicitante está domiciliado en el extranjero. Si el reglamento no se presenta en el plazo establecido, la Oficina podrá denegar el registro.

Si se modifican las normas de uso, la versión modificada del texto debe presentarse a la Oficina para verificar que los cambios satisfacen los requisitos legales y no plantean ningún motivo de denegación aplicable a las marcas de certificación.

Cuando las normas de uso se refieran o apliquen *normas oficiales* u otras normas publicadas en fuentes generalmente disponibles, cualquier cambio en estas normas se aplicará automáticamente a las normas de uso de la marca de certificación. En estos casos, no sería necesario modificar el reglamento de uso si ya se encuentra archivado en la Oficina.

En el punto 7.2.4 se ofrecen más detalles sobre el **contenido y el alcance de las normas** de uso de las marcas de certificación.



7.3.2.3 Titularidad y uso de las marcas de certificación

Cualquier persona con aptitud y capacidad para certificar un producto o un servicio puede solicitar el registro de una marca de certificación. Esto incluye a personas privadas e instituciones públicas, autoridades y otros organismos de derecho público, por ejemplo, las autoridades gubernamentales de normalización y estandarización (LDM, artículo 86).

Sin embargo, una marca de certificación no puede ser registrada a nombre de una persona cuya actividad implique la fabricación o el suministro *del mismo tipo de productos o servicios* que ella certifica. La persona o autoridad que efectúa la certificación debe ser **independiente, imparcial y neutra** en su actividad.

Este **deber de neutralidad** debe entenderse en sentido amplio. El titular de una marca de certificación **no debe tener ningún interés económico o comercial en el mercado de los productos o servicios materia de la certificación**. Esta condición no se cumple si el productor o el prestador de los servicios que se van a certificar, aunque formal o jurídicamente distinto del titular de la marca de certificación, esté **vinculado** económica, jurídica o comercialmente a este último. La neutralidad no sería posible si la entidad certificadora estuviera compitiendo en el mismo ramo de actividad que las personas cuyos productos o servicios debe certificar.

Por lo anterior, el titular de una marca de certificación **no puede certificar sus propios productos y servicios** ni los de personas vinculadas legal o económicamente a él.

La Oficina denegará el registro de la marca si tomara conocimiento que el solicitante desarrolla una actividad en relación con el mismo tipo de productos o servicios que certifica, o que está vinculado económica o jurídicamente a una empresa que estuviese en ese mismo giro.

7.3.3 Motivos específicos de denegación de marcas de certificación

7.3.3.1 *Carácter engañoso de la marca de certificación*

Las disposiciones generales del derecho de marcas sobre los motivos de denegación del registro de una marca se aplican igualmente a las marcas de certificación, salvo las disposiciones específicas relativas a estas marcas.

Un registro de marca de certificación debe ser denegado si el público puede ser engañado o inducido a error en cuanto *al carácter o el significado de la marca*, en particular si es probable que la marca sea percibida como un signo distinto a una marca de certificación.

También se debe denegar el registro de la marca si estuviese constituida por un signo engañoso que indica una *calidad o característica* de los productos o servicios que difiere o contradice una norma técnica o de calidad establecida en el reglamento de uso de la marca.

Por ejemplo, si la marca de certificación estuviese conformada por las palabras VICKY - PURO JUGO DE NARANJA y se registrara para aplicarse a *bebidas y refrescos*, pero el reglamento de uso



de la marca prevé que el producto certificado puede contener *jugo de naranja, manzana o maracuyá*, existiría un *riesgo de engaño* para el público consumidor.

A este respecto, la **percepción** del signo por parte de los consumidores es determinante. Esta percepción dependerá del propio signo y de la especificación del uso de la marca según el reglamento de uso con respecto a los productos y servicios especificados.

Por ejemplo, si la marca de certificación se solicitara para distinguir *productos alimenticios orgánicos* certificados pero el reglamento de uso de la marca hace referencia a la certificación de productos que se cultivan utilizando plaguicidas o fertilizantes químicos, la Oficina debe plantear una objeción pues habría una incongruencia en el reglamento que daría lugar a un uso engañoso de la marca de certificación.

7.3.4 Reglamento de uso de la marca de certificación

7.3.4.1 Contenido del reglamento de uso de la marca de certificación

Dada su especial importancia, el reglamento de uso de una marca de certificación debe ser **claro** y **accesible**. Debe ser lo suficientemente claro y preciso para permitir que la Oficina examine la solicitud y que los terceros que operan en el mercado comprendan los requisitos que deben cumplirse para utilizar la marca de certificación bajo licencia.

El **reglamento de uso** de una marca de certificación debe contener, como mínimo, la siguiente **información**:

- el nombre de quien será el titular del registro de la marca y su lugar de establecimiento;
- una declaración de que el solicitante cumple con los requisitos legales para certificar, directamente o a través de un tercero, los productos o servicios especificados;
- la reproducción de la marca de certificación;
- los productos y servicios que se certificarán y para los que se licenciará el uso de la marca de certificación a terceros;
- las características de los productos o servicios que serán objeto de certificación (véase el rubro 7.3.4.2, abajo);
- el método utilizado para verificar y evaluar las características que se van a certificar, y si la verificación o evaluación se hará directamente por el titular de la marca o a través de un tercero (véase el rubro 7.3.4.3, abajo);
- los requisitos que deben cumplir quienes pretendan obtener una licencia para usar la marca de certificación (véase el rubro 7.3.4.4, abajo);



- una declaración de que el solicitante no ejerce una actividad que implique la producción o el suministro de productos o servicios del mismo tipo que son objeto de certificación (*obligación de neutralidad*);
- las condiciones específicas para usar la marca de certificación por los licenciarios de la marca, y los medios para controlar y supervisar el uso de la marca y las sanciones en caso de que la marca no se utilice de acuerdo con el reglamento de uso.

7.3.4.2 *Características que pueden ser objeto de certificación*

El reglamento de uso debe especificar claramente las **características** respecto de las cuales el titular de la marca certificará los productos o servicios. Estas características pueden describirse en términos generales, sin necesidad de proporcionar detalles sobre los aspectos técnicos, siempre que permitan a los círculos comerciales pertinentes comprenderlas de manera clara y precisa.

Por ejemplo, si la certificación se refiere a la resistencia al calor de un producto, no es necesario que la normativa especifique todos los aspectos técnicos de los parámetros que son comprobados o verificados por la entidad certificadora. Basta con proporcionar una indicación que permita a los consumidores pertinentes comprender, de forma clara y completa, que el titular de la marca de certificación somete los productos a pruebas idóneas de resistencia al calor.

El reglamento de uso de la marca de certificación puede **referirse a normas técnicas establecidas por el propio titular** de la marca o a normas publicadas por otros organismos públicos o privados. Sin embargo, dichas referencias deben referirse a fuentes oficiales o generalmente **disponibles**.

El requisito de claridad y precisión se aplica a todas las normas y estándares especificados para la marca de certificación, ya sean normas establecidas por el propio solicitante del registro o normas establecidas por otros organismos privados o públicos. Si se hace referencia a especificaciones técnicas establecidas por terceros, no es necesario que el reglamento de uso detalle su contenido.

Una marca de certificación puede registrarse en relación con varios tipos de productos o servicios, con diferentes características a certificar. En tal caso, el reglamento de uso debe especificar qué características o normas se certificarán para cada tipo de producto o servicio.

7.3.4.3 *Pruebas, supervisión y condiciones de uso de la marca de certificación*

Los métodos de prueba y el sistema de supervisión empleados por el titular de una marca de certificación deben especificarse en el reglamento de uso.

No es necesario que el titular de la marca realice directamente las pruebas de verificación ni supervise las condiciones de uso. El titular de la marca puede subcontratar a laboratorios o centros de ensayo **externos especializados** o puede contratar a supervisores especializados. Las pruebas de verificación y control de los productos y servicios, así como el control de las



condiciones de uso de la marca, pueden limitarse a **verificaciones por muestreo o aleatorios**. No es necesario que se apliquen a cada unidad del producto o del servicio prestado.

Sin embargo, las pruebas de verificación y supervisión **nunca pueden transferirse al licenciataria** de la marca con base, por ejemplo, en un sistema de *autocontrol* o *autoverificación*, ya que esto no garantizaría la imparcialidad y el correcto funcionamiento del sistema de certificación.

Los procedimientos de prueba y supervisión deben describirse con suficiente claridad en el reglamento de uso de la marca de certificación. Los procedimientos pueden referirse a los métodos y la frecuencia de la verificación y la supervisión, a la calificación de las personas que realicen las pruebas y la supervisión, y los casos en que se debe realizar pruebas o verificación adicionales o reforzadas.

El reglamento de uso también debe especificar las **sanciones** que se aplicarían en caso que el licenciataria autorizado no respete las condiciones del uso y, en particular, cuando se haga un uso indebido de la marca de certificación.

7.3.4.4 *Personas autorizadas a utilizar la marca de certificación*

El reglamento de uso de una marca de certificación debe indicar quién puede ser autorizado o licenciado para usar la marca. El reglamento debe indicar claramente si se podrá licenciar el uso de la marca de certificación:

- a *cualquier* persona que cumpla las normas exigidas en cuanto a las características que se certifican y las condiciones que rigen el uso de la marca;
- para *una categoría específica* de personas vinculadas al cumplimiento de criterios objetivos especificados;
- a una lista nominativa de licenciataria autorizados incluida en el reglamento de uso de la marca o accesible mediante un enlace de internet.

Cuando el uso de la marca de certificación estuviese *restringido o limitado para una categoría específica* de personas, el reglamento de uso debe indicar claramente los criterios y requisitos para solicitar y obtener una licencia para usar la marca. Estos criterios deben ser objetivos y técnicos, y no pueden ser injustificadamente discriminatorios con respecto a los posibles usuarios.

II CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD RELATIVAS

1 ASPECTOS GENERALES

El registro de una marca ante la DINAPI debe ser compatible con los derechos anteriormente existentes en el país, tanto en el ámbito de la propiedad intelectual como en los demás ámbitos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente en el Paraguay.



En línea con lo anterior, no se podrá registrar una marca si su *uso en el comercio* entraría en **conflicto con algún derecho anterior de otra persona**. El hecho que un signo no sea objetable por un motivo absoluto de denegación (véase la Parte I, arriba) no impide objetar su registro si existiera un *derecho de tercero* que entraría en conflicto con ese signo posterior.

Existen diferentes derechos anteriores de terceros que podrían entrar en conflicto con una marca posterior e impedir su registro. Los derechos anteriores que pueden impedir el registro de una marca se prevén principalmente en la LDM, artículo 2, apartados f), g), h), i), j) y k).

Sin embargo, hay derechos de terceros cuyo reconocimiento legal emana de otras normas vigentes en el ámbito de la propiedad intelectual, el derecho civil y comercial, y la prevención de la competencia desleal, entre otros.

Los motivos de denegación de un registro de marca con base en derechos preexistentes de terceros se denominan *causales relativas* porque su aplicación en un caso concreto depende de la eventual existencia de un derecho personal o subjetivo de un tercero. Estos motivos no atañen a la aptitud del propio signo para funcionar como una marca en el comercio.

Las causales relativas de denegación pueden ser invocadas por vía de una oposición u otra impugnación presentada por un tercero contra el registro de una marca. También pueden invocarse como sustento de un pedido de anulación o invalidación de un registro concedido en perjuicio de un mejor derecho de tercero.

Esas causales también pueden ser aplicadas por la Oficina *de oficio* en ciertos casos. La LDM, artículo 6, prevé que la DINAPI, *en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, aun mediando consentimiento del titular de la marca registrada.*

La denegación de un registro por causales relativas requiere que la Oficina tenga en cuenta todas las circunstancias que fuesen pertinentes en cada caso. Se debe apreciar prospectivamente la situación que podría resultar si la marca objeto de examen se *usara en el comercio* para distinguir los productos o servicios especificados.

El análisis de *todos los factores pertinentes* debe permitir a la Oficina responder en definitiva a la siguiente pregunta para decidir si concede o deniega el registro de una marca:

Si la marca cuyo registro se solicita fuese *usada en el comercio* en el Paraguay, en relación con los productos y servicios especificados, ¿se perjudicaría injustamente a un tercero o a algún derecho o interés legítimo anterior de un tercero?

Si la respuesta a esta pregunta fuese afirmativa, la Oficina debe objetar el registro de la marca.

La competencia entre los competidores que operan en una economía de mercado suele acarrear el mayor éxito de unas empresas sobre otras y el posible desmedro económico para las empresas con menor éxito. Sin embargo, cualquier perjuicio derivado de la menor preferencia de los consumidores debe ser únicamente una consecuencia inevitable de esa competencia en el mercado.



Tal detrimento económico no podrá considerarse *desleal* o *ilegal* si las partes involucradas han *respetado el marco legal aplicable*. Este marco incluye las normas que regulan *las prácticas comerciales leales y honestas* y el respeto de la *propiedad intelectual*, en particular las leyes que protegen los signos distintivos usados en el comercio.

Los siguientes capítulos explican las principales causales relativas de denegación de un registro de marca con base en diferentes tipos de derechos de terceros.

2 DERECHOS ANTERIORES SOBRE MARCAS

La **LDM** señala en su **artículo 2, apartado f)**, que

No podrán registrarse como marcas:

f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;

La **misma LDM** señala en su **artículo 6** que la DINAPI

[...] en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total.

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del **artículo 2, apartado f)**, de la LDM señalando lo siguiente:

No podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos, y que por ser idénticos o similares a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que distingan, existe un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior.

Por marca solicitada con anterioridad se entenderá:

- a) las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de una solicitud objeto de examen.*
- b) las solicitudes de marcas.*
- c) las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en Paraguay en el sentido del artículo 6bis del Convenio de París.*



La protección conferida por la marca registrada cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en el caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos y servicios.

Existe una identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda.

Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al registro consiste en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con la marca anterior.

Resulta importante entender que el riesgo de confusión no es lo mismo que el riesgo de asociación; si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca el público establecerá una conexión entre el signo y la marca incluso cuando no atribuya un mismo origen empresarial al signo y a la marca.

Por su parte, el **RDM** señala lo siguiente en sus artículos 16 y 17, en lo relevante:

Artículo 16.- *Vencido el plazo de publicación para la presentación de oposiciones y no habiendo oposición la Sección de Marcas realizará el examen de fondo. Dicho examen consistirá en informes que contendrán búsquedas de antecedentes y una opinión escrita sobre la viabilidad del registro. [...]*

Artículo 17.- *Si hubiera una marca idéntica o muy similar a la solicitada, la Sección de Marcas podrá denegar mediante resolución fundada la concesión del registro con notificación al solicitante o podrá correrle vista al mismo. [...]*

La causal relativa más común para denegar el registro de una marca es la existencia de una o más **marcas idénticas o similares anteriormente registradas o solicitadas** para los mismos o similares productos o servicios.

Los registros de marca siempre se refieren a un signo vinculado a unos productos o servicios específicos. Una marca no puede registrarse en abstracto, desvinculada de uno o más productos o servicios. Por lo tanto, para evaluar la relevancia de un registro de marca anterior se debe considerar tanto las marcas en conflicto como los productos y servicios que ellas distinguen.

Al comparar los signos y sus respectivos productos y servicios para determinar si pueden coexistir o si, por el contrario, habría un riesgo de confusión entre ellos, se debe distinguir de modo preliminar dos situaciones:

- el caso de una **doble identidad** de los signos y de los respectivos productos y servicios especificados, y
- el caso de una **similitud** de los signos y de los productos y servicios especificados.

2.1 Doble identidad



La **dobles identidad** ocurre cuando la marca contenida en una solicitud de registro es **idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular**, y los **productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos** a los productos o servicios especificados para la marca anterior. Esto significa que existe *identidad* tanto respecto a las marcas (ambas marcas son *idénticas*) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o algunos de los productos o servicios especificados son *idénticos*).

Los casos de doble identidad son mucho menos frecuentes que los casos de **identidad parcial** o de **semejanza** entre los signos y sus respectivos productos o servicios. Sin embargo, si la Oficina constatará que hay una situación de doble identidad no necesita evaluar el riesgo de confusión. La Oficina debe **presumir** que, ante una doble identidad, habrá un **riesgo de confusión** o de asociación errónea si se permitiera que las marcas en cuestión coexistieran en el mercado. En estos casos la Oficina debe objetar el registro y denegar la solicitud de oficio.²³

Si un tercero presentara una *oposición* al registro con base en una **marca idéntica anteriormente registrada** para distinguir **productos o servicios idénticos** (situación de una doble identidad), la oposición debe declararse fundada.

La existencia de una doble identidad se determina aplicando el mismo análisis y criterios usados para determinar la existencia de una *similitud* entre los signos en conflicto y entre sus respectivas listas de productos y servicios. Este análisis debe preceder a cualquier conclusión sobre un riesgo de confusión.

2.2 Riesgo de confusión

2.2.1 Aspectos generales

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.

En la apreciación del riesgo de confusión debe considerarse tanto la **confusión directa** como la **confusión por asociación** o **confusión indirecta**. Esto se refiere, respectivamente, a los casos en que:

²³ El Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.1) se refiere al caso de la *dobles identidad* y prevé que “En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se **presumirá que existe probabilidad de confusión**.” [negrita añadida]



- el consumidor *confundiría directamente* las marcas en el comercio, lo que podría implicar una decisión de compra o de consumo errónea, o
- el consumidor no confundiría las marcas pero *supondría erróneamente* que existe algún tipo de **asociación, nexo o vínculo** entre el origen comercial de los productos o servicios para los que se usan las marcas, creyendo que proceden de la misma empresa o de empresas *vinculadas económicamente*. En este caso se trataría de un caso de confusión **indirecta**.

A efectos de esta segunda situación, debe entenderse que dos empresas están *vinculadas económicamente* si en virtud de acuerdos o estructuras corporativas se constata o se percibe que hay un **control centralizado** de las marcas o que un tercero ejerce un **control común** de las marcas. Las situaciones de vinculación económica pueden darse, por ejemplo, por una relación empresarial entre una matriz y una o más filiales, un acuerdo de licencia o de franquicia, un acuerdo de patrocinio, un contrato de distribución o representación, o vínculos entre empresas que pertenezcan a un *mismo grupo económico*.

A diferencia del caso de la *doble identidad*, que puede determinarse objetivamente, la determinación de un **riesgo de confusión** por la Oficina u otra autoridad requiere analizar y apreciar las circunstancias de cada caso concreto para llegar a una convicción y conclusión en un sentido u otro.

Para determinar el riesgo de confusión, la Oficina debe **evaluar tanto la marca anterior como la posterior**. A tal efecto:

- se debe *evaluar el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto*, presumiendo que una marca anterior registrada tiene al menos un grado mínimo de carácter distintivo (pues de lo contrario no se habría registrado); y
- se debe *evaluar todos los componentes de las marcas que se compara*, priorizando los componentes en los que haya **coincidencia**.

La probabilidad de confusión solo debe apreciarse tras una **evaluación global de todos los factores y circunstancias** del caso en concreto. La presencia de un solo factor no será suficiente para establecer un riesgo de confusión.

Los **factores** a tomar en cuenta *para concluir que hay un riesgo de confusión* incluyen:

- la similitud de los **productos o servicios** de que se trate (véase el punto 2.2.2),
- la semejanza de los **signos** que se compara (véase el punto 2.2.3),
- el **público** y los consumidores **pertinentes** (véase el punto 2.2.4),
- **otros** factores relevantes (véase el punto 2.2.5), y



- la *evaluación global* del riesgo de confusión (véase el punto 2.2.6).

Estos factores están **vinculados y son interdependientes**. Se examinan con más detalle en los siguientes puntos.

2.2.2 Comparación de los productos y servicios

2.2.2.1 Definición de los productos y servicios relevantes

Para evaluar la probabilidad de que una marca posterior cause un riesgo de confusión si se usa concurrentemente con una marca anterior, la Oficina debe evaluar si los productos y servicios respecto de los cuales se usarían esas marcas son *idénticos* o simplemente *similares*.

Si se presenta una oposición contra un registro sobre la base de una marca anterior que abarca productos y servicios que no son idénticos o similares, o que no están relacionados, la oposición debe ser desestimada. A estos efectos la Oficina debe tener en cuenta la **regla de la especialidad** de las marcas, sin perjuicio de aplicar una *protección más extensiva* si el signo anterior fuese *notoriamente conocido* (ver la Parte II, rubro 3).

En virtud de la **regla de la especialidad** el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro, o a aquellos para los que se usa efectivamente la marca en el comercio. Sin embargo, la **protección** de una marca registrada puede extenderse más allá de los productos o servicios literalmente especificados en su registro.

En este sentido, se protegerá una marca registrada cuando los actos de un tercero pudieran causar un riesgo de *confusión* con la marca o su titular, o un riesgo de detrimento o *dilución* del carácter distintivo de la marca, por ejemplo, si la marca anterior fuese **notoriamente conocida** o gozara de una **reputación** que justifique un alcance más amplio de protección (véase el rubro 3, abajo).

La *regla de la especialidad* también propicia que los productos o servicios se **especifiquen claramente** en una solicitud de registro (LDM, artículo 5, apartado c)).²⁴ La Oficina no debe aceptar una solicitud con una especificación poco clara de los productos o servicios distinguidos si ello no permitiese tener *seguridad sobre el alcance* del registro solicitado.

Por lo que se refiere a la secuencia y el modo de indicación de los productos y servicios, la Oficina tomará **como referencia** las disposiciones del Artículo 9.1) del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.²⁵

²⁴ Sin perjuicio de esto, el artículo 8 de la LDM señala que la especificación no será necesaria cuando la marca solo cubra productos y el registro se solicita para todos los productos de una de las clases de la nomenclatura oficial. En cambio, la especificación es obligatoria tratándose de servicios.

²⁵ El artículo 9.1) del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 2006, dispone lo siguiente:

1) [Indicaciones de productos y servicios] Cada registro y cualquier publicación efectuados por una Oficina que se refieran a una solicitud o a un registro y en que se indiquen productos o servicios, deberán designar los productos o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y estar presentado en el orden de las clases de esa Clasificación.



La determinación de la identidad o similitud entre los productos o servicios también tendrá en cuenta los productos o servicios para los que se usa el signo en el comercio, si el titular de la marca anterior reivindicara una protección sobre la base de la notoriedad o el renombre de la marca (véase el rubro 3, abajo).

La comparación de los productos y servicios debe ser *objetiva* y no tomará en cuenta la similitud de los signos en cuestión ni el grado de su distintividad.

La comparación debe basarse en la especificación de los productos y servicios contenida en el registro (o solicitud) anterior y en la solicitud posterior. Si el examen de las causales relativas de denegación se lleva a cabo con motivo de una oposición, la autoridad limitará la comparación a *los productos o servicios a los que se refiere la oposición*, en caso de una oposición parcial.

El alcance de las listas de productos o servicios especificadas, respectivamente, en el registro anterior y en la solicitud posterior debe analizarse detenidamente, teniendo en cuenta el uso de determinados términos. Por ejemplo, las expresiones “*tales como*”, “*incluidos*” y “*por ejemplo*” se entenderán en el sentido que **no afectan ni limitan** el alcance de la lista; simplemente agregan una **ilustración o aclaración**.

La Oficina podrá obviar estas expresiones al determinar el alcance de la especificación de los productos o servicios, o puede pedir al solicitante que retire esos términos si ellos le restan claridad a la especificación o causarían alguna inseguridad jurídica.

En cambio, si la lista de productos incluyera las expresiones “*específicamente*”, “*a saber*”, “*exclusivamente*” o “*solamente*”, ellas se entenderán en el sentido que la cobertura y el alcance de la especificación **se limitan** a *los productos o servicios listados a continuación* de esos términos.

Por ejemplo, si la especificación de productos y servicios abarcara “*Aparatos e instrumentos científicos, a saber, microscopios e instrumentos ópticos*”, el examen debe limitarse a comparar únicamente los productos “*microscopios e instrumentos ópticos*”. Asimismo, la especificación “*Productos farmacéuticos exclusivamente para uso dermatológico*” debe limitar la comparación a los productos específicamente indicados *para uso dermatológico*.

Por ejemplo, podría permitirse la *coexistencia* de las siguientes marcas similares, en vista de **la cobertura diferente y no conflictiva de los productos** respectivos y teniendo en cuenta la diferencia entre los **consumidores** de destino y los **mercados** a los que se dirigen los respectivos productos:

Marca posterior	Marca anterior
D-TRACKER	TRACKER
Clase 12: Embarcaciones a vela, lanchas a	Clase 12: Vehículos a motor terrestres,



motor, hidrodesslizadores, canoas.

específicamente autom3viles, camiones y furgonetas.

Si el registro o la solicitud anterior contiene una *renuncia* o *limitaci3n* que acota el alcance de los productos o servicios cubiertos por el registro o solicitud, esto tambi3n debe tenerse en cuenta.

Una renuncia o limitaci3n ser3 vinculante tanto para el titular o solicitante del registro como para la Oficina. Esto significa que una oposici3n de un tercero o una objecci3n de la Oficina no puede basarse en la identidad o similitud de productos o servicios a los que se hubiese renunciado expresamente en el registro de la marca anterior.

2.2.2.2 Clasificaci3n de los productos y servicios

La Clasificaci3n Internacional de Productos y Servicios (NCL) prev3 45 clases en las que, en principio, se pueden clasificar todos los productos y servicios para efectos del registro de las marcas.²⁶

La finalidad de la NCL es principalmente administrativa y sirve, entre otros, para estructurar mejor las *bases de datos de marcas* y los *aranceles de las tasas* de registro y renovaci3n de las marcas.

En consecuencia, aunque cada clase de la Clasificaci3n agrupa productos y servicios que est3n vinculados en funci3n de su naturaleza, prop3sito, utilizaci3n, forma de distribuci3n, material o ingredientes, las clases **no determinan necesaria ni autom3ticamente la similitud o disimilitud** de los productos o servicios, ni determinan necesariamente el riesgo de confusi3n entre dos marcas.

Al respecto, el referido **Arreglo de Niza** prev3 lo siguiente en su **Art3culo 2.1)**:

Art3culo 2 - 3mbito jur3dico y aplicaci3n de la Clasificaci3n

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el 3mbito de la Clasificaci3n ser3 el que le atribuya cada pa3s de la Uni3n especial. En particular, la Clasificaci3n no obligar3 a los pa3ses de la Uni3n especial ni en cuanto a la apreciaci3n del alcance de la protecci3n de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.

En el mismo sentido, cabe notar a t3tulo informativo que el **Tratado** de Singapur sobre el **Derecho de Marcas** prev3 lo siguiente en su Art3culo 9.2):

²⁶ La Clasificaci3n Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, tambi3n llamada Clasificaci3n de Niza (NCL), se estableci3 en 1957. La 3ltima versi3n de la 12ª edici3n de la NCL entr3 en vigor el 1 de enero de 2025. V3ase: https://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notice-es-2024-madrid_2024_15_s.pdf?utm_source=Boletines+de+noticias+de+la+OMPI&utm_campaign=476851ac4e-MADRID_NEWSLETTER_INFONOTICE_ES_161024&utm_medium=email&utm_term=0_-e80981fddd-%5BLIST_EMAIL_ID%5D



2) [Productos o servicios en la misma clase o en clases diferentes]

- a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí por razón de que, en un registro o publicación de la Oficina, figuren en la misma clase de la Clasificación de Niza.
- b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en un registro o publicación de la Oficina, figuren en clases diferentes de la Clasificación de Niza.

Por ejemplo, la **clase NCL 1** comprende productos tan **disímiles** como los siguientes:

- *papel fotosensible para la fotografía;*
- *pegamento para reparar neumáticos;*
- *vitaminas y antioxidantes para cosméticos y fármacos;*
- *masillas de relleno en pasta;*
- *compuestos para extinguidores;*
- *sustancias para curtir pieles de animales;*
- *abonos y fertilizantes;*
- *preparaciones para soldar metales.*

Igualmente, la **clase NCL 9** comprende productos tan **variados y diferentes** como los siguientes: *microscopios de laboratorio; maniqués para ejercicios de reanimación; simuladores de vuelo; aparatos de música; instrumentos de navegación GPS; computadoras; redes de seguridad; semáforos; gafas, lentes de contacto y estuches para gafas; cascos de realidad virtual; ropa de protección contra la radiación y el fuego; cargadores para cigarrillos electrónicos; robots humanoides con inteligencia artificial; equipo para buceo; imanes; extintores.*

El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto.

En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán **coexistir** en el registro marcas similares para **productos distintos**, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase.

Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden **coexistir dos marcas similares** teniendo en cuenta el **carácter diferente y no competitivo de los productos** especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9:



Marca cuyo registro de solicita	Marca anterior
	SYNERGY
Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores.	Clase 9 - Lentes ópticos, anteojos de prescripción óptica, gafas de sol, y sus partes y accesorios.

2.2.2.3 Identidad de los productos y servicios

Con el fin de decidir si existe **identidad** con respecto a los productos y servicios la Oficina debe interpretar y comprender el **significado y la amplitud de cada término** incluido en la especificación de productos o servicios. Si fuese necesario, la Oficina podrá consultar referencias como diccionarios y tesauros, las listas de la Clasificación de Niza, además del conocimiento de los examinadores de la Oficina sobre el uso de los términos en español, guaraní y cualquier otro idioma pertinente, a la luz de las prácticas comerciales.

Los productos o servicios especificados para dos marcas en conflicto se considerarán **idénticos** cuando **coincidan en su totalidad**, es decir que en las listas de ambas marcas se usan **términos idénticos o sinónimos**. La identidad de los productos o servicios puede tener lugar con respecto a **todos o solo algunos de los productos o servicios** listados en las especificaciones de las marcas.

Pueden darse los siguientes **casos de identidad total o parcial** de productos o servicios:

- **todos** los productos o servicios mencionados en ambas listas son **iguales** (mismos términos o sinónimos);
- una **categoría amplia** de productos o servicios de la marca anterior **incluye totalmente** a los productos o servicios específicos de la marca posterior;
- **todos** los productos o servicios de la marca anterior **quedan incluidos** dentro de una categoría más amplia de productos o servicios cubiertos por la marca posterior;
- Los productos o servicios de una marca se **superponen parcialmente** con los productos o servicios de la otra marca.

Caso 1: Todos los productos y servicios mencionados en ambas listas son iguales (mismos términos o sinónimos) – Identidad total de todos los productos o servicios



Por ejemplo, el término ‘*automóvil*’ en la lista de una de las marcas sería idéntico al término ‘*automóvil*’ contenido en la lista de la otra marca, y a sus **sinónimos** ‘*carro*’, ‘*auto*’ o ‘*coche*’ (en español). El término ‘*comida para bebés*’ es sinónimo de ‘*alimento para bebés*’. ‘*Disolvente de goma*’ es sinónimo de ‘*preparaciones para disolver goma*’. ‘*Zapatillas deportivas*’ y ‘*zapatillas de atletismo*’ son sinónimos. Por lo tanto, estos productos pueden considerarse, en cada caso, como **idénticos**.

Sin embargo, una coincidencia en una palabra o nombre usado para designar a un producto o servicio no significa necesariamente que ellos sean idénticos. La identidad dependerá de la naturaleza, finalidad, uso, composición o características materiales y de otro tipo de los productos o servicios.

Por ejemplo, el producto ‘*disolventes (para pinturas y barnices)*’ no puede considerarse idéntico al producto ‘*disolventes (para eliminar apósitos médicos adhesivos)*’, no obstante la identidad de la palabra ‘*disolventes*’. Las ‘*hojas*’ (para sierras mecánicas) y las ‘*hojas*’ (para herramientas manuales) no son productos idénticos.

Caso 2: 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.

Caso 3: Todos los productos o servicios de la marca anterior quedan incluidos dentro de una categoría más amplia de productos o servicios cubiertos por la marca posterior – Inclusión de todos los productos o servicios anteriores dentro del alcance de los productos o servicios posteriores

Por ejemplo, una marca anterior está registrada para ‘*herbicidas y fertilizantes biológicos*’, y una marca posterior específica ‘*productos químicos utilizados en la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales sin procesar, plásticos sin procesar; abonos; composiciones para extinguir incendios; preparaciones de templado y soldadura; sustancias químicas para la conservación de productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos utilizados en la industria*’.

Como primera medida, los productos mencionados en la lista más amplia que fuesen *intrínsecamente diferentes* de los del registro anterior deben dejarse de lado porque son irrelevantes a los efectos de determinar la *identidad* de los productos, aunque esos productos diferentes pueden ser pertinentes para evaluar posteriormente la similitud de los productos y para la apreciación global del riesgo de confusión.



Por lo tanto, en este ejemplo se podría **apartar** los siguientes productos al hacer la comparación por ser inherentemente diferentes de los listados en el registro anterior: *‘productos químicos utilizados en la industria, la ciencia y la fotografía; resinas artificiales sin transformar; plásticos sin transformar; composiciones para extinguir incendios; preparaciones para templar y soldar; sustancias químicas para conservar productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos utilizados en la industria’*.

Por lo que se refiere a los *‘productos químicos utilizados en la agricultura, la horticultura y la silvicultura’* y a los *‘estiércoles’*, ellos pueden considerarse **idénticos** a los *‘herbicidas y fertilizantes biológicos’*.

Caso 4: *Los productos o servicios de una marca se superponen parcialmente con los productos o servicios de la otra marca – Identidad parcial con respecto a los productos o servicios superpuestos*

En el caso de **superposición parcial**, los productos o servicios especificados se considerarán **idénticos** si se expresan en categorías amplias y **no fuese posible separar conceptualmente** los productos o servicios. En este caso, habrá **identidad con respecto a los bienes o servicios superpuestos**.

Por ejemplo, si una de las marcas está registrada para *‘prendas de vestir’* y la otra marca se aplica para *‘ropa deportiva’*, la superposición se produciría en la medida en que ambos conceptos pueden aplicarse *simultáneamente* a determinados productos. El producto *‘ropa deportiva’* es idéntico al producto *‘ropa y prendas para hacer deporte’*, pero no sería idéntica a la ropa o prendas que se usan para otras actividades. Por lo tanto, habría una **identidad parcial** en la medida en que la *‘ropa deportiva’* se considera idéntica a la *‘ropa o prendas para hacer deporte’*. Los productos *‘ropa deportiva’* y *‘ropa y prendas para hacer deporte’* están incluidos en *ambas* listas y serían **idénticos**. Sin embargo, una de las marcas también abarca *‘prendas de vestir’* que **no son** *‘ropa deportiva’* para las que **no habría una identidad** de productos pero podría haber una *similitud*.

Del mismo modo, por ejemplo, existiría una **identidad parcial** entre la marca “A”, que distingue *‘ropa de exterior para mujer’*, y la marca “B”, que distingue de manera amplia *‘ropa de cuero’*. Existiría una *identidad parcial* en el traslape conceptual entre ambos tipos de productos, a saber, en la medida en que ambas marcas “A” y “B” cubrirían el producto *‘ropa de exterior de cuero para mujer’*.

Por ejemplo, los productos *‘resinas artificiales sin elaborar utilizadas en la industria’* especificados para la marca “A” se considerarían **idénticos** a los productos de la marca “B” que especifica *‘resinas artificiales sin elaborar y productos químicos utilizados en la industria’*. Los productos de la marca “A” *‘resinas artificiales sin transformar utilizadas en la industria’* quedan comprendidas dentro de la categoría más amplia de la marca “B” que abarca *‘resinas artificiales sin transformar’*. Los productos de la marca “A” también quedan comprendidos en la categoría más amplia de *‘productos químicos utilizados en la industria’* cubierta por la marca “B”. Por lo tanto, los productos de la marca “A” están totalmente comprendidos y resultan **idénticos a la combinación** de los productos de la marca “B”, aunque esta marca también distingue otros productos para los que no existe identidad con los productos de la marca “A”.



En la medida en que determinados productos o servicios queden *comprendidos en las listas de ambas marcas*, la Oficina debe considerar que esos productos o servicios son **idénticos**.

En estos casos, la Oficina *no debe separar, dividir, diseccionar ni limitar de oficio los productos o servicios especificados en las listas de las marcas en conflicto*. Sin embargo, en caso de duda podrá requerir al solicitante del registro que aclare la lista presentada para su marca.

2.2.2.4 Similitud de los productos y servicios

Se considera que los productos o servicios son **similares** si no son *idénticos* pero tienen alguna relación entre ellos por sus características inherentes u otros factores relativos a su uso o comercialización que los vinculen.

El examen de la similitud tiene por objeto establecer posibles **vínculos** entre los productos o servicios cubiertos por las respectivas marcas, que permitan calificarlos de **similares**. Esto, a su vez, será un factor que decidirá, en la etapa de evaluación global, si existe algún riesgo de confusión entre las marcas que se compara.

El examen de la similitud requiere que el examinador identifique las *características o factores que vinculan o relacionan a los productos o servicios*. En la práctica, esto significa que la pertinencia de esos factores dependerá de los productos y servicios concretos que las marcas distinguen. Rara vez concurrirán todos los factores de similitud en un mismo caso.

La Oficina podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes **factores para decidir si los productos o servicios son similares**:

- la *naturaleza* de los productos o servicios,
- el *origen habitual, el tipo de productor o proveedor* de los productos o servicios,
- la *finalidad prevista y el método de uso* de los productos o servicios,
- si los productos o servicios son *complementarios*,
- si los productos o servicios compiten *entre sí o son intercambiables*,
- los *canales de distribución y puntos de venta* de los productos o servicios,
- los *consumidores* y el público pertinentes de los productos o servicios.

En caso de oposición, la Oficina deberá resolver la controversia tomando en cuenta, entre otros factores, la similitud entre los productos y servicios.

En los siguientes puntos se analizan los **factores de similitud de los productos y servicios** antes mencionados.²⁷

²⁷ La EUIPO ha desarrollado la herramienta **Similarity** para **comparar los productos y servicios** y facilitar la apreciación de la **similitud** entre ellos. La herramienta Similarity ayuda a armonizar la práctica de la Oficina en la determinación de la similitud entre productos y servicios. La herramienta **Similarity** se basa en la comparación de **pares** de productos y servicios. Cada “par” compara dos “términos”, cada uno compuesto por un número de clase

2.2.2.4.1 Naturaleza de los productos y servicios

La **naturaleza** de un producto o servicio hace referencia a su **carácter inherente** que resulta de sus características, propiedades y cualidades específicas. Esto incluye la composición y el material de un producto y la forma en que funciona (por ejemplo, *eléctrico* versus *manual*).

La naturaleza de un producto o servicio se define por referencia a una categoría más amplia de bienes o servicios a la que pertenece. Por ejemplo, la naturaleza de un *destornillador* es la de ser un tipo de *herramienta manual*; la naturaleza de las *sustancias para curtir cueros y pieles* corresponde a la de los *productos químicos para la industria*.

Sin embargo, para decidir sobre la similitud de productos y servicios a los efectos del registro de una marca, la mera naturaleza de los productos o servicios no siempre será determinante.

Por ejemplo, las *máquinas pulidoras de suelos*, las *máquinas de soldar*, las *cortadoras de pelo* y los *autos eléctricos* son todos *aparatos eléctricos* por naturaleza ya que funcionan con *electricidad*. Los *cepillos de aspiradoras* y los *cepillos de dientes* tienen la naturaleza de los *cepillos*. Sin embargo, a pesar de su naturaleza común, estos productos no se considerarían similares ya que *otros factores* como su **finalidad** y **modo de uso**, sus **consumidores habituales**, sus **productores** y **canales de distribución**, etc., influirán para **hacerlos diferentes**.

2.2.2.4.2 Finalidad y modo de uso de los productos y servicios

La **finalidad** o **propósito** de un producto es el objetivo que se busca al inventarlo y fabricarlo, y también su **función** o **uso previsto** para los consumidores. Por ejemplo, la finalidad de *los aceites de motor* es lubricar el interior de los motores; la finalidad del aceite de *girasol* o *aceite de oliva* no es lubricar motores, sino complementar los alimentos humanos.

Sin embargo, el uso que se le pueda dar a un producto en particular no cambiará su finalidad o función fundamental. Por ejemplo, la finalidad o función de un *cuchillo* es cortar, independientemente de que también pueda servir, por ejemplo, como un artículo decorativo.

El *modo de uso* de un producto se refiere a la manera en que el mismo se utiliza para realizar su finalidad. Esto, a su vez, resulta de la finalidad prevista para el producto y de su naturaleza inherente. Sin embargo, el modo de uso por sí solo no determinará la similitud entre dos productos.

Por ejemplo, los *productos medicinales y cosméticos* de uso personal en presentación líquida, crema o sólida pueden usarse y aplicarse en el cuerpo de una persona del mismo modo y los *parches de nicotina* se aplican de la misma manera que las *vendas adhesivas*. Sin embargo, no por ello se puede considerar que estos productos son similares pues su finalidad y su modo de comercialización los hace muy diferentes.

de la Clasificación de Niza y la designación del producto o servicio (incluidas las categorías generales como '*prendas de vestir*' o '*educación*'). Ofrece cinco posibles resultados de la comparación: **identidad**, **similitud elevada**, **similitud**, **similitud baja** y **diferencia**. Para cada resultado se indica los criterios aplicados. La herramienta **Similarity** se encuentra en el enlace: <https://euipo.europa.eu/sim/?lang=es>



2.2.2.4.3 Complementariedad entre los productos y servicios

Un factor para decidir si unos productos o servicios pueden considerarse similares es el caso en que se **utilizan conjuntamente o en correlación** de manera que les permita **realizar su propósito, funcionar correctamente o complementarse**.

Los productos o servicios pueden considerarse **similares por complementariedad** si existe una *estrecha relación* entre ellos, en particular cuando uno fuese **indispensable o producción o el suministro de esos productos o servicios recae en la misma empresa**.

Sin embargo, el hecho que dos productos puedan usarse al mismo tiempo o en combinación, para comodidad del usuario, no significa que los productos sean *complementarios* si su *uso combinado no fuese necesario* para su correcto funcionamiento. Además, aunque dos productos o servicios puedan usarse de manera complementaria, ello no significa que necesariamente se considerarán *similares* para efectos del riesgo de confusión.

Por ejemplo, las *botas de caucho* y los *paraguas* no se consideran productos complementarios ni similares simplemente porque pueden usarse al mismo tiempo en un día de lluvia. Asimismo, los *refrescos* y los *abrebotellas* son *complementarios* porque el abridor permite abrir el envase para consumir la bebida. Sin embargo, estos productos complementarios no pueden considerarse *similares* porque sus respectivos fabricantes y proveedores y la naturaleza inherente de esos productos son claramente diferentes (véanse los rubros 2.2.2.4.4, 2.2.2.4.5 y 2.2.2.4.7, abajo).

Ciertos productos que son **complementarios** en su uso pueden considerarse **similares** a efectos de determinar un riesgo de confusión aun cuando su naturaleza intrínseca pueda ser muy diferente.

Por ejemplo:

- *pastas de dientes y cepillos de dientes*,
- *gafas (anteojos) y estuches para gafas*,
- *raquetas de tenis y pelotas de tenis*,
- *material didáctico y servicios educativos*,
- *servicios de lavandería y detergente en polvo*.

Los productos y servicios indicados en cada par tienen una naturaleza inherente diferente y pueden tener distintos orígenes de producción o de distribución, pero **pueden considerarse similares** porque son **complementarios** en la medida en que están **concebidos para funcionar juntos, se dirigen a los mismos consumidores y se comercializan a través de los mismos canales**.

Sin embargo, hay casos en que la similitud entre productos no podrá determinarse solo por su complementariedad. Por ejemplo, *las botellas, latas y otros recipientes estándar o comunes* usados para



transportar o dispensar *alimentos líquidos, en polvo o granulados*, **no** se consideran similares a pesar de su uso complementario.

2.2.2.4.4 Competencia o sustitución entre los productos y servicios

Se entiende que hay **competencia** entre productos o servicios cuando —no obstante su diferente naturaleza— *tienen la misma o similar finalidad o utilización y se dirigen al mismo sector de consumidores*. Dichos productos o servicios son **sustitutos** o **sucedáneos** y pueden ser **intercambiables**, por lo cual se encuentran en permanente competencia.

Los productos o servicios que compiten directamente porque son *sustitutos* o *sucedáneos* unos de otros son **equivalentes comerciales** y *deben considerarse similares* a efectos de apreciar el riesgo de confusión entre las marcas respectivas.

Por ejemplo, los siguientes productos se considerarían **similares** porque *pueden funcionar como sustitutos* unos de otros en el mercado:

- *bebida de soja y leche de vaca,*
- *calentadores eléctricos y calentadores de gas,*
- *maquinillas de afeitar manuales y maquinillas de afeitar eléctricas.*

2.2.2.4.5 Canales de distribución de los productos y servicios

La similitud entre productos o servicios puede resultar del hecho que se **comercializan o distribuyen a través de los mismos canales o en el mismo tipo de tiendas y lugares de venta**.

Los *canales de distribución*, los *puntos de venta* y las *tiendas* reúnen a los consumidores y los colocan frente a los productos o servicios ofrecidos en esos lugares. El público tenderá a asociar algunos de los productos o servicios ofrecidos y a suponer que tienen una procedencia o un control de calidad común.

Por ejemplo, los *jabones, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, vitaminas, complementos alimenticios y medicamentos de venta libre* pueden encontrarse juntos en los mismos lugares de venta, por ejemplo, mercados y farmacias. Por lo tanto, dichos productos pueden considerarse **similares** en la medida en que **comparten puntos de venta comunes**.

2.2.2.4.6 Público relevante y consumidores de los productos y servicios

Si los productos o servicios se **dirigen al mismo tipo de público** o a la **misma categoría de consumidores**, ello puede hacer que los productos o servicios se consideren similares a efectos de determinar la existencia de un riesgo de confusión. Los consumidores a los que se dirigen determinados bienes o servicios pueden ser el *público en general* o *consumidores especializados* y clientes empresariales.

Por el contrario, el hecho de que dos productos o servicios se dirijan a consumidores o usuarios de categorías muy diferentes tiende a indicar que los productos o servicios no son similares. Por



ejemplo, los *productos químicos utilizados en la industria* y las *películas fotográficas* se ofrecen a *consumidores de tipos muy diferentes* y no se considerarían similares.

2.2.2.4.7 Procedencia, productor o proveedor de los productos y servicios

La **procedencia comercial usual** del tipo de productos o servicios puede ser un factor para determinar su similitud. Si los productos o servicios son **fabricados, producidos o suministrados habitualmente por empresas del mismo tipo**, habría indicios de que ellos pueden considerarse *similares* o *vinculados*.

A estos efectos la procedencia comercial relevante se refiere a la *organización general de los medios que permiten la comercialización de los productos y servicios* en el mercado. Esto incluye, por ejemplo, el hecho que los productos sean fabricados por empresas de un determinado tipo o que empresas vinculadas económicamente controlen la producción de los bienes y servicios que se compara.

Sin embargo, *el origen geográfico* de los productos o la ubicación geográfica de los productores o prestadores de los servicios será *irrelevante para estos efectos*.

Los siguientes **criterios de vinculación** permiten determinar si ciertos productos o servicios tienen el mismo *tipo de procedencia comercial*:

- **Tipo de productor.** Si diversos tipos de productos son fabricados por el mismo tipo de industria o de productor, esos productos tendrán en común su origen industrial. Por ejemplo, es probable que las industrias de productos sanitarios no sólo produzcan *productos farmacéuticos*, sino también *productos de higiene personal, jabones, cosméticos, vendas, instrumentos quirúrgicos, instrumentos dentales y artículos ortopédicos*. Las cooperativas agrícolas y las agroindustrias habitualmente son la procedencia típica de los productos *alimenticios*. Estos productos pueden considerarse *similares* en la medida en que estén vinculados por el tipo de industria en los que se generaron.
- **Método y tecnología utilizados** en la fabricación. Por ejemplo, las fábricas y talleres de productos textiles pueden producir *ropa y artículos de vestir* así como *cortinas y velas de barcos*. Las empresas que tienen la tecnología para fabricar artefactos eléctricos y electrónicos pueden producir una variedad de productos que se podrán considerar *similares* debido al uso del mismo tipo de tecnología para producirlos.
- **Prácticas comerciales o de comercialización habituales.** Es predecible que ciertas industrias tenderán a expandirse a sectores industriales adyacentes o asociados a medida que se desarrollan. Cuando tal fuese el caso, los productos y servicios que surgen de esos sectores comerciales adyacentes tenderían a considerarse similares por esa asociación. Por ejemplo, las industrias de la *confección de ropa* pueden extenderse hacia el sector de los *accesorios de cuero* a medida que se expanden. Los productores de *perfumería y cosmética* pueden expandirse hacia el sector de los *accesorios, incluidos los anteojos de sol*.
- **Mismo proveedor de servicios y productos vinculados.** Es habitual que el prestador de un servicio también proporcione los productos necesarios para aprovechar mejor el servicio. Por ejemplo, las empresas que ofrecen servicios de *spa y gimnasio* también suelen



ofrecer *complementos alimenticios, productos cosméticos o accesorios de gimnasio* para sus clientes. Dichos servicios y los productos relacionados pueden considerarse comercialmente vinculados y, por tanto, similares.

2.2.3 Comparación de los signos

En caso de conflicto entre dos marcas, será necesario **examinar ambos signos** para decidir si son *idénticos, similares o diferentes*.

En la etapa inicial, la comparación debe centrarse en todos los **elementos objetivamente perceptibles de los signos**, independientemente de su fuerza distintiva.

Otros factores, como la mayor o menor *fuerza distintiva* de los signos o de los elementos *dominantes o débiles*, pueden ser decisivos pero solo entrarán en juego al momento de la *evaluación global* del riesgo de confusión.

Al evaluar el *carácter distintivo de dos marcas en conflicto* a efectos de decidir sobre su aceptación o rechazo *se aplicarán los mismos criterios* que para determinar el carácter distintivo de los signos (véase la Parte I, rubro 3). La Oficina aplicará estos criterios para evaluar la distintividad de las marcas en conflicto.

A efectos de la comparación entre los signos en conflicto, la Oficina considerará a la marca solicitada tal como aparece en la solicitud de registro y a la marca que fuese base de la oposición tal como aparece en el registro de marcas. Si la oposición se basa en un signo notoriamente conocido en el Paraguay pero aún no registrado en el país, la Oficina considerará esta marca tal como se usa en el comercio en el país.

Si la Oficina constatará que los signos son claramente **diferentes**, debe concluir que no hay un riesgo de confusión y finalizar el examen.

Sin embargo, si en la etapa inicial se encontrara alguna **similitud** entre las marcas, ello no debe llevar, por sí solo, a la conclusión que la marca solicitada necesariamente causaría un riesgo de confusión. La conclusión sobre el riesgo de confusión corresponde a la etapa de la *evaluación global final*, una vez que se hayan considerado todos los factores relevantes.

2.2.3.1 Identidad de signos

Si la Oficina encuentra que el signo para el que se solicita el registro es **idéntico** a una marca anterior, debe denegar el registro para los productos o servicios que fuesen idénticos respecto de ambas marcas o que fuesen considerados similares.

La **identidad** entre dos signos significa que ellos deben ser **iguales en todos sus aspectos**. Por consiguiente, existe identidad si el signo que se examina *reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que conforman la marca anterior*.

Sin embargo, en la práctica el consumidor no siempre tiene la posibilidad de hacer una comparación directa y simultánea entre dos signos, y puede pasar por alto **diferencias insignificantes** entre las marcas.

La Oficina debe considerar que **un signo posterior es idéntico a una marca anterior cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca anterior o cuando, considerado en su conjunto, contiene solo diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas para el consumidor pertinente.**

Una **diferencia insignificante** es aquella que un consumidor razonablemente observador solo percibiría si cotejara los signos uno al lado del otro. Se considerarán insignificantes aquellas diferencias que atañen a elementos secundarios, pequeños o que se pierden dentro de una marca compleja, y que un consumidor ordinario no podría detectar con facilidad al observar el signo. Se debe tener en cuenta que el consumidor normalmente **no realiza un examen analítico de las marcas**, sino que las *percibe en su conjunto*.

2.2.3.1.1 Umbral de identidad entre signos

Las siguientes condiciones deben cumplirse para que dos marcas puedan considerarse **idénticas** con arreglo al artículo 2, apartado f), de la LDM:

- **Identidad total entre los signos.** La identidad parcial referida solo a algunos de los elementos de los signos no es suficiente para considerarlos idénticos. Cualquier elemento adicional en uno de los signos será suficiente para concluir que ellos no son idénticos, sin perjuicio de que pueda haber una *similitud* entre los signos.
- **Identidad en todos los aspectos de la comparación.** Debe existir identidad entre los signos en todos los aspectos de la comparación de la marca, es decir, en los aspectos *visual, fonético y conceptual*. Si las marcas son idénticas solo en uno o dos de esos aspectos pero no en otros, no son plenamente idénticas. En tal caso pueden ser *similares* y habría que examinar el riesgo de confusión (ver el rubro 2.2.3.2, abajo).

Por ejemplo, dos marcas *denominativas* no se considerarán *idénticas* si una estuviese contenida en la otra pero estuviese *acompañada de otros elementos*, independientemente del valor distintivo de estos:

Signo Anterior	Signo solicitado y observaciones
MILLENNIA	<p style="text-align: center;">COMPAÑÍA DE SEGUROS MILLENNIA</p> <p>Los signos no son idénticos a pesar que el elemento distintivo “MILLENNIA” aparece en ambos signos y que las palabras “COMPAÑÍA DE SEGUROS” son descriptivas de los servicios.</p>



Signo Anterior	Signo solicitado y observaciones
INDIVIDUAL	 <p>Los signos no son idénticos a pesar de que el elemento distintivo “INDIVIDUAL” aparece en ambos. La inclusión de un elemento figurativo en uno de los signos impide la identidad entre ellos.</p>

2.2.3.1.2 Identidad entre signos denominativos

Dos signos **denominativos** se considerarán **idénticos** si ambos coinciden exactamente en la sucesión de letras, números u otros caracteres tipográficos.

Las diferencias por el uso de un espacio, puntuación, tilde o mayúsculas y minúsculas se considerarán *insignificantes*. Sin embargo, el uso de un *guión* o de una mezcla *fantasiosa de mayúsculas y minúsculas distinta de la escritura habitual* en un signo, puede *alterar el sentido de un elemento denominativo e influir sobre la percepción del signo* de modo que deje de haber identidad.

Por ejemplo, las siguientes marcas denominativas se considerarán **idénticas**:

Signo anterior	Signo solicitado
GLOBAL CAMPUS	Global Campus
¡Apetito!	APEITTO
DO MI NO	dominó

En cambio, una *diferencia en una sola letra, el tipo o carácter de la letra o un guión adicional* implica que **no hay identidad** entre los signos, a menos que las *diferencias sean tan insignificantes* que pasarían desapercibidas para el consumidor; sin perjuicio de ello, podrá haber *similitud* en grado de confusión (ver el rubro 2.2.3.2, abajo)

Por ejemplo, los siguientes signos son *similares* pero **no idénticos**:

Signo anterior	Signo solicitado
NOVALOI	NOVALOY



Signo anterior	Signo solicitado
HERBO FARMA	HERBOFARM
She	S-HE
THOMSON	THOMSON

En el siguiente ejemplo, la diferencia en las letras “TEP” en cursiva sería *insignificante* y pasaría *desapercibida* para el consumidor, por lo cual estas marcas pueden considerarse **idénticas**:

Signo anterior	Signo solicitado

2.2.3.1.3 Identidad entre signos denominativos y mixtos

Un **signo denominativo** y un **signo mixto** no pueden considerarse idénticos, incluso si ambos contuvieran en la misma letra, cifra o palabra, a menos que las diferencias sean tan *insignificantes* que pasarían *desapercibidas* para el consumidor.

Por ejemplo, las *diferencias visuales* entre los siguientes signos hace que **no sean idénticos**, aunque podrían considerarse *similares en grado de confusión* (ver el rubro 2.2.3.2, abajo):

Signo anterior	Signo solicitado
	I-Hotel
	ELCO

Signo anterior	Signo solicitado
	
eClear	

Dos **signos mixtos** no pueden considerarse idénticos si presentan *diferencias visuales*, aún cuando ambos contuvieran la misma letra, cifra, palabra o elemento figurativo, a menos que las diferencias sean tan *insignificantes* que pasarían desapercibidas para el consumidor.

Por ejemplo, los siguientes signos mixtos contienen algunos elementos iguales o idénticos, pero sus *diferencias visuales impiden que sean considerados idénticos*; sin embargo, estos signos podrían considerarse *similares* (ver el rubro 2.2.3.2, abajo):

Signo anterior	Signo solicitado
	
	
	

2.2.3.1.4 Identidad entre signos de diferente color

Dos signos que tienen una **diferencia de color no pueden considerarse idénticos**.



Por ejemplo, una marca en *blanco y negro* o en *escala de grises* **no** podrá considerarse idéntica a la misma marca en **color**, a menos que las diferencias de color o de matiz sean tan *insignificantes* que no serían *perceptibles por el consumidor*.

Sin embargo, dos marcas se consideran **idénticas** si presentan **pequeñas diferencias** de color que no permitirían al consumidor distinguirlas entre sí.

Los siguientes ejemplos ilustran las **diferencias de color o tono** que pueden considerarse *significativas* o *insignificantes*:²⁸

i) Cuando hay **diferencias insignificantes o imperceptibles** de color o de matiz, los signos pueden considerarse **idénticos**.

Por ejemplo, los siguientes signos pueden considerarse **idénticos**:



ii) Cuando hay **diferencias significativas** de color o de matiz las marcas deben considerarse **diferentes**, sin perjuicio de que puedan considerarse *similares*.

Por ejemplo, los siguientes signos **no pueden** considerarse idénticos (pero podrán considerarse *similares*):



²⁸ Ejemplos tomados de la *Práctica común sobre el alcance de la protección de las marcas en blanco y negro* (PC4) de la EUIPO, accesible en:

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/299339/cp4_common_communication_+en.pdf/9b808f52-b87f-424c-9794-8ac1e3031574



2.2.3.2 Similitud de signos

La mayoría de los casos de conflicto entre marcas surge de la **similitud** entre los signos respectivos, con el consecuente **riesgo de confusión** entre ellos.

A estos efectos la **similitud** ocurre cuando dos signos no son totalmente idénticos sino que son idénticos solo en algunos aspectos pero *diferentes* en otros.

Los **aspectos que deben compararse** para determinar la similitud entre dos signos son:

- aspecto visual** o gráfico,
- aspecto fonético** o auditivo, y
- aspecto conceptual** o de significado.

El examen comparativo para determinar el nivel de similitud entre dos signos debe versar *separadamente* sobre su **similitud en cada uno de los planos visual, fonético y conceptual**, valorando los elementos que coinciden y que difieren.

La mayor o menor similitud entre los signos dependerá de su **carácter distintivo** y del **carácter dominante** de sus elementos (véase el rubro 2.2.3.3, abajo), y de la medida en que ellos determinan **la impresión general** transmitida por las marcas.



Las comparaciones de los aspectos *visual, fonético y conceptual* de los dos signos **son independientes unas de otras**. Dos signos pueden resultar similares en mayor o menor grado en uno, dos o tres de esos aspectos, o ser diferentes en todos ellos.

Al comparar los signos, se debe **descartar cualquier elemento o característica insignificante o imperceptible** y **centrarse en los elementos que son claramente perceptibles**.

Un elemento o característica se considera *insignificante* o *imperceptible* si **a primera vista** no fuese perceptible dentro del signo en su conjunto. Esto puede deberse a su tamaño o su posición en el signo. Si una característica solo fuese perceptible tras una inspección minuciosa y cuidadosa, se considerará irrelevante a efectos de determinar la similitud entre los signos.

La **percepción** de las marcas en la mente del consumidor desempeña un papel decisivo en la *apreciación global del riesgo de confusión*. Normalmente los consumidores **perciben una marca como un conjunto** y *no analizan* los distintos detalles del signo.

Por lo anterior, la apreciación del riesgo de confusión debe basarse en la **impresión general** producida por la similitud *visual, fonética y conceptual* de los signos que se compara, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

Los signos que consisten en *ideogramas o caracteres en un idioma extranjero* o en *caracteres extranjeros* que son **ininteligibles para el consumidor en el país** deben **tratarse como signos figurativos**, ya que no pueden compararse fonética o conceptualmente en el idioma español o guaraní. Ver al respecto la Parte I, rubro 3.1.2.

2.2.3.2.1 Comparación visual

El **aspecto visual o gráfico** de una marca es pertinente cuando se comparan signos que son **perceptibles por la vista**, ya sean signos denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales o de color. La comparación visual debe ser puramente *fáctica y objetiva* a fin de determinar *cuánto se parece el signo posterior al signo anterior*.

El aspecto visual o gráfico del signo **incluye su aspecto gramatical**.

La **similitud visual** entre dos signos **es independiente** de su eventual *similitud fonética* o *similitud conceptual*. Dos signos pueden resultar similares visualmente pero ser *diferentes* fonética o conceptualmente.

La **similitud visual** debe evaluarse teniendo en cuenta ciertos factores según el tipo de signo visual de que se trate. Solo se tendrán en cuenta los *aspectos visuales* del signo, no sus aspectos fonéticos ni conceptuales. Estos aspectos se examinarán al hacer la comparación fonética y conceptual, respectivamente (ver los rubros 2.2.3.2.2 y 2.2.3.2.3, abajo).

La similitud visual dependerá de los *elementos que sean visualmente comunes a ambos signos*. Sin embargo, también puede producirse una similitud visual si, a pesar de algunas diferencias en los elementos individuales contenidos en los signos, el **diseño general, las proporciones y la elección de los colores** hacen que los signos, en su conjunto, tengan un aspecto similar.



Al hacer la **comparación visual** es importante observar que el público percibe los *elementos denominativos* de un modo diferente a los otros elementos dentro del signo. Los elementos **denominativos** se pueden leer y se pueden asociar con una secuencia de letras. En cambio, otros elementos visuales dentro de un signo mixto no se pueden leer y se valoran solo por sus características gráficas o figurativas.

2.2.3.2.1.1 Comparación entre signos denominativos

En el caso de dos *signos puramente denominativos* (ver la Parte I, rubro 2.1.1.1) la **comparación visual** se basará en el número y la secuencia de las letras, dígitos y otros caracteres contenidos en ellos.

El análisis debe realizarse en el idioma español y guaraní, así como en otros idiomas que se puedan manejar en la Oficina, por ejemplo el portugués o el inglés.

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).

No obstante, el consumidor normalmente percibe un signo en su conjunto y no analiza sus diversos detalles. Por ello, las *pequeñas diferencias* en el número de las letras no bastan para excluir la existencia de una *similitud visual*, sobre todo cuando los signos denominativos tienen una estructura igual o similar.

Por lo general, la *diferencia de una única letra central o final* llevaría a una conclusión de **similitud visual**. Por ejemplo, los siguientes signos se consideran **visualmente similares**:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
SPARK	SPARC	alto
YAPE	YAPA	alto
MEDINETTE	MESILETTE	medio
FORTIS	FORIS	alto
ARTEX	ALREX	alto
MARILA	MARILÁN	medio
EPILEX	E-PLEX	medio

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud <i>visual</i>
CHALOU	CHABOU	alto

La protección de una marca denominativa comprende a la palabra como tal. Por consiguiente, a efectos de comparar marcas denominativas sería **irrelevante que ellas lleven *minúsculas o mayúsculas***.

Por ejemplo, al apreciar la similitud de las siguientes marcas no se tendrá en cuenta el *uso de letras mayúsculas o minúsculas*:

Signo anterior	Signo impugnado	Grado de similitud <i>visual</i>
BABIDU	babilu	alto
FRUTISOL	Solfrutta	bajo
metabiarex	METABIOMAX	bajo

Sin embargo, si un signo denominativo **combina letras mayúsculas y minúsculas** de un modo que **se aleja de la forma de escritura habitual** por un **uso irregular de las mayúsculas**, ello debe tenerse en cuenta porque ello puede *afectar la percepción del signo* por el público o *alterar el significado del elemento denominativo* y, por consiguiente, la apreciación de la similitud.

El uso irregular de mayúsculas puede provocar la *separación* de una palabra en *componentes*, lo que puede llevar a una mayor coincidencia o diferencia con la marca comparada. El impacto del uso irregular de mayúsculas en la comparación de signos se evaluará caso por caso.

Por ejemplo, por efecto de un *uso irregular de letras mayúsculas*, puede considerarse que los siguientes signos tendrían un grado de **similitud visual bajo**:

Signo anterior	Signo impugnado	Grado de similitud <i>visual</i>
AIDAmia	Damia	bajo Debido a su ortografía específica, el consumidor leerá el signo anterior separando las palabras “AIDA” y “mia”. Percibirá ante todo el componente “AIDA” de la marca anterior, que no tiene equivalente en el signo posterior, marcando una clara diferencia visual .

Se tendrá presente que el consumidor normalmente verá una marca denominativa *como un conjunto* y no notará una pequeña diferencia en el número de letras o en su posición. Sin embargo, las *letras al principio de una palabra tienden a notarse más* que las demás letras. En este sentido, una *diferencia en la letra inicial o sílaba inicial* puede hacer que los signos sean visualmente más diferentes que en caso de una diferencia en una de las otras letras o sílabas.

Por ejemplo, los siguientes signos denominativos se considerarían *visualmente diferentes*:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
CAPOL	ARCOL	La similitud visual entre signos denominativos depende de la presencia de varias letras en el mismo orden. La terminación en “OL” de estas marcas es un elemento común pero se encuentra en su parte final y viene precedida de letras claramente diferentes (“ARC” y “CAP”), por lo que ese elemento común no causa una similitud visual. Aunque las marcas comparten la letra “A” y la terminación en “OL”, en su conjunto ellas difieren visualmente. El hecho que el número de letras en ambas marcas sea igual no sería relevante para los consumidores pues normalmente no percibirían que los dos signos poseen el mismo número de letras.

La *longitud* y la *división* de una palabra también son factores que pueden afectar la percepción visual de los signos denominativos y determinar su grado de similitud.

Sin embargo, no es posible establecer una regla estricta sobre el número de letras diferentes que sería necesario para evitar una similitud visual, o el número de letras idénticas que determine la similitud visual entre dos signos. Esto debe apreciarse en cada caso concreto.

2.2.3.2.1.2 Comparación entre signos denominativos y signos mixtos

Al comparar visualmente signos puramente denominativos con signos mixtos (que combinan elementos figurativos y denominativos) se debe determinar si los signos **comparten letras u otros caracteres en la misma posición** y si el elemento denominativo de la marca mixta se presenta en **caracteres estándar o en caracteres estilizados o de fantasía**.

En principio, si las **mismas letras se presentan en el mismo orden, cualquier variación de estilo debe ser muy marcada para que exista diferencia visual**.

A estos efectos se tendrá presente que la protección resultante del registro de una marca abarca al signo **tal como aparece en el registro**, y no comprende ningún elemento gráfico o estilístico que pueda adoptar esa marca en el futuro. Por ello, una marca denominativa o mixta registrada en una forma particular debe compararse con otros signos posteriores tomándola tal como aparece en el registro.

La Oficina tendrá en cuenta que, en una marca mixta, el *elemento denominativo se percibe y memoriza más fácilmente* por los consumidores porque *tienden a leer* primero las palabras dentro del conjunto.

Por ejemplo, las siguientes marcas pueden considerarse **similares visualmente** porque el **elemento denominativo** de las marcas mixtas se puede **reconocer y leer fácilmente** y el *elemento figurativo es insuficiente para* desviar la atención del consumidor sobre el elemento denominativo:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
VITAFIT		medio



Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
COTO DE IMAZ		medio
VENDUS COMMUNICATION GROUP		medio o alto
SWEET VALLEY		alto

En caso que alguna de las marcas que se compara estuviere constituida por palabras, letras, números u otros caracteres con una **tipografía particular o fantasiosa**, o con caracteres de **colores**, estas características pueden afectar el grado de similitud *visual* entre los signos.

La comparación *visual* debe tomar en cuenta el aspecto del signo con su *tipografía o caracteres fantasiosos o de color*, cuando ellos pudiesen imprimir una diferencia que impida o reduzca la similitud entre los signos.

Por ejemplo, al comparar **visualmente** los siguientes signos denominativos o mixtos con diferentes **tipografías** y **colores**, ellos deben considerarse **visualmente similares en mayor o menor grado**:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
	TAM	alto
Tu amigo flexible	Tu amigo flexible	medio

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
	MILKYBON	bajo
HJ		alto
	  	medio y alto

Sin embargo, si el elemento denominativo de una marca mixta se presenta en una forma sumamente **estilizada** o con **caracteres fantásticos destacados**, las marcas pueden considerarse *visualmente diferentes* o con una **similitud visual de grado bajo**.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo posterior
	NODUS

Signo anterior	Signo posterior
NEFF	
	UNBONGO

2.2.3.2.1.3 Comparación entre signos mixtos

Al comparar *signos mixtos*, la Oficina los considerará similares en la medida en que **compartan un número significativo de letras en la misma posición y sin una estilización extrema, o tuviesen una estilización igual o similar en su conjunto.**

Puede encontrarse similitud aunque las letras de los elementos denominativos aparezcan en tipografías diferentes, en cursiva o negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en diferentes colores, salvo que los elementos *figurativos* del conjunto causen una *diferencia visual mayor*.

En los siguientes ejemplos, los signos pueden considerarse **visualmente similares** porque comparten las **mismas o similares palabras o secuencia de letras**, los tipos de letra no son demasiado estilizados o los elementos figurativos (por ejemplo un marco o un fondo) *no imprimen una diferencia mayor*.

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
		medio



Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
		alto
		alto

Sin embargo, los siguientes ejemplos muestran signos que serían **visualmente diferentes** a pesar de tener algunas palabras, letras o elementos figurativos en común, debido a que las letras comunes se presentan *muy estilizadas* o colocadas en *lugares diferentes* dentro del conjunto, o incluyen *elementos denominativos o figurativos adicionales* que causan una clara **diferencia visual**.

Signo anterior	Signo posterior
	
	

Signo anterior	Signo posterior
	
	<p>ANIBAL LAGUNA COSTUREROS</p>

Al comparar visualmente signos *mixtos* es posible encontrar **similitud visual** incluso si sus *elementos figurativos* no coinciden ni tienen un contorno similar y los elementos denominativos también son diferentes.

En estos casos la **similitud visual** resultaría de la **coincidencia en el estilo, estructura y combinación de colores del conjunto** que hacen que los signos se perciban **visualmente similares en su conjunto**.

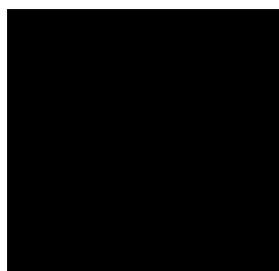
Los siguientes ejemplos ilustran casos en que una **estructura, estilo o combinación de colores similares** pueden hacer que en su *conjunto* dos signos sean **visualmente similares**:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
		<p>alto</p>

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
		alto

Aplicando el mismo criterio puede considerarse que los siguientes signos mixtos tienen un *alto grado de similitud visual*:

Signo anterior



Signo posterior





2.2.3.2.1.4 Comparación entre signos figurativos y signos mixtos

Al compararse un signo *puramente figurativo* con un signo *mixto* debe buscarse cualquier **coincidencia en un elemento figurativo** que se perciba visualmente de forma idéntica o similar. Tal coincidencia puede llevar a una conclusión de **similitud visual**.

Los siguientes ejemplos muestran signos en los cuales la *coincidencia en los elementos figurativos destacados* lleva a una **similitud visual**:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
		alto
		alto



Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
		medio

Sin embargo, los siguientes ejemplos muestran signos que contienen algunos elementos figurativos parecidos pero los respectivos *conjuntos contienen otros elementos* que imprimen una *diferencia claramente perceptible* haciéndolos **visualmente diferentes**:

Signo anterior	Signo posterior
	

2.2.3.2.1.5 Comparación entre signos figurativos

Al comparar signos **puramente figurativos**, la Oficina debe considerar a los signos como *imágenes*. Si los signos coinciden en un elemento reconocible o tienen el mismo o similar contorno o aspecto, deben considerarse **visualmente similares** en algún grado.

Por ejemplo, los siguientes signos figurativos serían **visualmente similares**:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud visual
		medio o alto
		medio o alto

Sin embargo, los siguientes signos figurativos son **visualmente diferentes**, aunque entre ellos hubiese una *similitud conceptual* (ver el rubro 2.2.3.2.3, abajo):

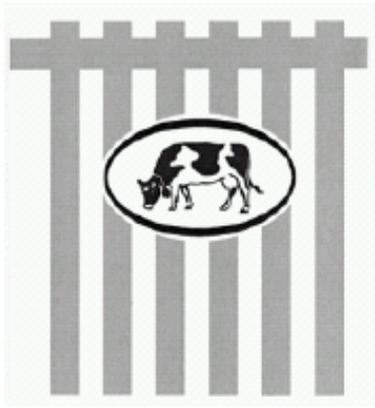
Signo anterior	Signo posterior
	

2.2.3.2.1.6 *Comparación entre signos en blanco/negro y signos en color*

La presencia de uno o más **colores** en un signo es un factor distintivo importante y puede marcar una diferencia respecto de otros signos que llevan otros colores o están en **blanco y negro** o en una **escala de grises**.

La Oficina tomará la marca anterior **tal como aparece inscrita en el registro**. Si la marca anterior estuviese en *blanco y negro o en escala de grises*, la comparación visual se hará a partir de la representación de la marca en el registro. Una marca registrada en blanco y negro o en escala de grises **no se extiende** automáticamente a todos los colores posibles. El registro de una marca **con un color específico** no cubre todas las combinaciones de colores. Su similitud con marcas de otros colores deberá apreciarse caso por caso.

Por ejemplo, los siguientes signos tienen algunos elementos en común, pero la **diferencia de colores y de otros elementos** los hace **visualmente diferentes** o de un grado de **similitud** bajo:

Signo anterior	Signo posterior
	

Dos **signos puramente figurativos** pueden considerarse *visualmente similares* si **conducen en su forma, contornos y proporciones**. En este caso una simple *variación de los colores* utilizados, o un cambio de blanco y negro a color o viceversa, no evitaría una **similitud**.

Por ejemplo, los siguientes signos tienen diferencias de color pero pueden considerarse **visualmente similares en grado medio o alto**:





Dos signos constituidos por una *combinación de colores* se considerarán **visualmente similares** si los colores del signo posterior son los mismos que los del signo anterior, o si sus colores se encuentran dentro de una *gama de tonos* que el consumidor *no podría distinguir* respecto de los colores del signo anterior.

Por ejemplo, los siguientes signos conformados por *combinaciones de colores* tienen las posiciones, proporciones y paletas de colores suficientemente parecidas para ser considerados *visualmente similares en grado medio o alto*:

[1]

Signo anterior



Signo posterior

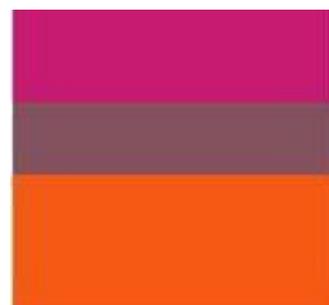


[2]

Signo anterior



Signo posterior





2.2.3.2.1.7 Comparación entre signos compuestos por una letra o un dígito

Cuando se compara signos que consisten en una letra única, la comparación visual será decisiva para determinar su similitud. Si los signos consisten de la misma letra su similitud visual dependerá de su aspecto y presentación, y de los otros elementos del conjunto.

En los siguientes ejemplos los signos pueden considerarse visualmente similares en un grado medio o alto.

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		<p>Ambos signos incluyen como elemento dominante la letra “a” minúscula en blanco, en tipografía común, sobre un fondo negro. Ese elemento dominante produce una impresión inmediata. Las diferencias gráficas del fondo (cuadrado u ovalado), la posición de la letra sobre el fondo (la esquina inferior derecha en la marca anterior y centrada en la marca posterior), y el grosor de la línea de las letras (más gruesa y pareja en la marca posterior) son detalles que no serían perceptibles ni retenidos por el público destinatario. En consecuencia, los signos en cuestión resultarían visualmente similares en grado alto.</p>
<p>A</p>		<p>Los signos tienen en común la letra “A” mayúscula en formato estándar. El signo posterior presenta un fondo rectangular dividido en colores gris claro y negro, que no produce una diferencia suficiente. Puede concluirse que los signos son visualmente similares en grado medio.</p>

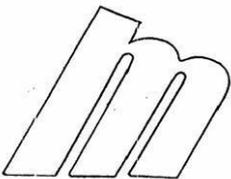
En los siguientes ejemplos se muestran signos conformados por letras únicas que son visualmente similares en grado bajo o medio:



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		Ambos signos se perciben como representativos de la letra “e” minúscula pero <i>difieren visualmente</i> en sus colores respectivos, tipografías y elementos decorativos de fantasía. Los signos pueden considerarse visualmente similares en grado medio .
A		Ambos signos incluyen una letra “A” mayúscula. Sin embargo, los elementos figurativos de fantasía en forma de cuernos incluidos en la marca posterior introducen una diferencia visual fuerte, por lo que solo habría una similitud visual de grado bajo entre los signos.
F		La marca anterior consiste en una letra “F” mayúscula en una tipografía estándar, mientras que la marca posterior consiste en una letra “F” estilizada, en la que el trazo central horizontal de la letra está conformada por una flor estilizada muy conspicua que constituye una diferencia visual relevante. Puede concluirse en una similitud visual de grado medio .

En los siguientes ejemplos se muestran signos conformados por **letras únicas** que son **visualmente diferentes** o de una **similitud visual baja**, debido a las estilizaciones y elementos gráficos de los signos respectivos:



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		Las marcas tienen en común la presencia de una letra “m” minúscula. Sin embargo el signo posterior presenta un diseño gráfico más complejo que incluye una letra “m” minúscula en color negro con otros elementos figurativos como una línea oscura curva en negrita situada encima de un óvalo de fondo que rodea a la letra “m”. En la marca anterior, la letra “m” tiene una altura irregular mayor a la izquierda y una inclinación descendiente hacia la derecha. Estas diferencias son suficientes para que no ofrezcan al consumidor la misma impresión visual.
		Ambos signos contienen la letra “B” mayúscula. Sin embargo el respectivo <i>conjunto</i> de cada signo presenta diferente color y estilización. El signo anterior contiene un elemento figurativo que se puede percibir como un búmerang a la izquierda de la letra “B”. Este elemento no es visualmente similar a la forma que acompaña a la letra “B” muy estilizada del signo posterior.

Las consideraciones anteriores se aplican también para apreciar la similitud visual de signos conformados por **un solo número, cifra o dígito** aislado.

2.2.3.2.1.3 Signos tridimensionales

Si los signos que se compara fuesen *tridimensionales* (véase la Parte I, rubro 2.1.3), la **similitud visual** dependerá de la *correspondencia entre sus formas, proporciones y colores*, si los hubiera.

La *primera impresión visual* de los signos será decisiva para encontrar una similitud. Cualquier diferencia que fuese perceptible solo después de un examen minucioso, medición u otra verificación se debe considerar una *diferencia insignificante* y no impediría una **similitud visual**.



En el caso de comparar una *marca tridimensional frente a una marca figurativa*, habrá **similitud visual** si la **marca figurativa reproduce la forma** de la marca tridimensional de modo que pueda reconocerse fácilmente como una reproducción del signo tridimensional. Las diferencias insignificantes o imperceptibles en las marcas no impedirán que haya una similitud visual entre ellas.

2.2.3.2.2 Comparación fonética

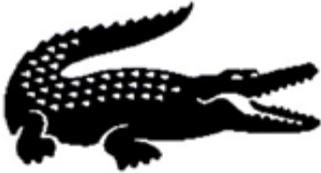
2.2.3.2.2.1 Aspectos generales

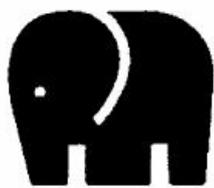
Una **comparación fonética** solo puede realizarse entre signos que contienen uno o más **elementos verbales que pueden leerse y pronunciarse**. La comparación fonética es posible respecto de los elementos denominativos comprendidos dentro de un signo mixto.

La **similitud fonética** entre dos signos **es independiente** de su eventual *similitud visual* o *similitud conceptual*. Dos signos pueden resultar similares fonéticamente pero ser *diferentes* visual o conceptualmente.

Una **comparación fonética no es posible si uno o ambos de los signos que se compara no tiene ningún elemento denominativo** que pueda ser leído y pronunciado. No es posible una comparación fonética de signos puramente figurativos pues ellos no pueden leerse ni pronunciarse. Sin embargo, esos signos podrán compararse *visualmente* y *conceptualmente* (ver los rubros 2.2.3.2.1, arriba, y 2.2.3.3.3, abajo, respectivamente).

Por ejemplo, **no sería posible hacer una comparación fonética** entre los siguientes signos pues en cada caso **uno de ellos carece de un elemento denominativo** que pueda leerse:

Signo anterior	Signo posterior
	
	

Muelles ELEFANTE	
---------------------	--

2.2.3.2.2.2 Bases para la comparación fonética

La comparación fonética debe basarse en los *códigos de pronunciación de los consumidores* en el Paraguay que se expresan en los *idiomas español y guaraní*.

La **impresión fonética de un signo o elemento denominativo dependerá del número y la secuencia de las sílabas de la palabra**, y de la manera en que la palabra es pronunciada normalmente por los consumidores de los productos o servicios pertinentes.

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	Signo posterior
CLENOSAN	ALEOSAN
GULAS	MARGULIÑAS

Del mismo modo, los siguientes signos presentan *poca similitud en sus estructuras silábicas* por lo que serían **fonéticamente similares solo en grado bajo o medio**:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud fonética
CAMEA	BALEA	bajo

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud fonética
FEMARA		medio
HELI-COIL	HCOIL	medio o alto

Los signos puramente denominativos y los elementos denominativos de signos mixtos se consideran **fonéticamente similares en grado alto** si se diferencian solo en *una letra o un sonido intermedio o final*. En caso que la diferencia fuese en la letra inicial, la **similitud puede ser de grado medio o alto**.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo posterior	Grado de similitud fonética
VITAE	vintae	alto
PASCOE	PASCOL	alto
GUFIC	GUFRIC	alto
ONBRAZ	Konbras	medio o alto
Astrezim	Bostrecim	bajo

2.2.3.2.2.3 Signos gráficos y letras sueltas

Los **signos gráficos** que pueden leerse como parte de una palabra o frase también deben tenerse en cuenta para una comparación fonética. Por ejemplo, signos como '@', '%', '+' y '#' tienen nombres y se leerían como: ‘arroba’, ‘porciento’, ‘más’ o ‘numeral’. Normalmente, el consumidor leerá dichos signos como si fuesen palabras que forman parte del signo.

Lo mismo se aplica a las **letras sueltas** que se leerán como sus respectivos nombres. Por ejemplo, la letra "K" aislada sonaría en español como “ka”, y la letra "R" aislada se sonaría como “erre”.

El **sonido** de esos *signos gráficos y letras sueltas debe tenerse en cuenta* para una comparación fonética. Su valor y efecto fonéticos dependerán de la forma en que los consumidores pertinentes lean y pronuncien dichos signos.

2.2.3.2.2.4 Cambio en la secuencia de sílabas o palabras

Cuando las marcas contienen las mismas sílabas o palabras pero su *secuencia está invertida*, esta diferencia no evitaría una similitud fonética. El hecho que palabras idénticas o similares se posicionen y lean en una *secuencia distinta* no impide que pueda haber una **similitud fonética**.

Por ejemplo, los siguientes signos serían **fonéticamente similares en alguna medida**:

AZUL GENGIBRE vs. GENGIBRE AZUL

VITACAN vs. CANIVIT



VS.



2.2.3.2.2.5 Palabras extranjeras

El valor fonético de una *palabra extranjera* o de una *palabra de fantasía* será el de su **pronunciación por el público en el Paraguay**. Las palabras en idioma extranjero pueden pronunciarse y sonar de manera diferente en el Paraguay.

La manera en que se pronuncia una palabra extranjera en su idioma original no es relevante para la comparación fonética, salvo que los consumidores en el país hubiesen adoptado la pronunciación del idioma original para el vocablo extranjero.

Cuando una parte significativa del sector pertinente de los consumidores también entiende la palabra extranjera y la pronunciaría en la lengua extranjera correspondiente, esta pronunciación debe tenerse en cuenta para la comparación fonética.

Por ejemplo, si en el país la marca **Gmail** se pronunciara alternativamente como “ge-mail” o como “yi-mail”, **ambas** pronunciaciones deben tomarse en cuenta.

2.2.3.2.2.6 Homofonía de los signos

Al comparar fonéticamente los signos debe tenerse en cuenta la presencia de *letras homófonas que son distintas pero pueden tener sonidos idénticos o similares* al pronunciarse. Por lo tanto, una diferencia de letras dentro de una palabra no evitaría una **similitud fonética** si las letras fuesen *homófonas* y tuviesen el mismo valor fonético.

Por ejemplo, el **sonido** de las letras “b”, “v” y “p”; “x”, “j”; “y”, “j”; “k”, “c”, “q”; o “s”, “c”, “z”, puede *ser idéntico o muy similar* en ciertas formaciones de palabras.

Del mismo modo, la presencia de la letra “h” puede causar una diferencia visual pero no alterar la similitud fonética entre dos signos.

Por ejemplo, los siguientes signos se considerarían **fonéticamente idénticos** aunque puedan presentar *diferencias visuales*:

Signo anterior	Signo posterior
VALEA	BALEA
	P. P. Jeans
	Sarah

2.2.3.2.2.7 Signos mixtos

Al comparar fonéticamente *dos signos mixtos*, los **elementos denominativos prevalecerán normalmente** sobre los *elementos figurativos*, ya que los consumidores tenderán a **leer y retener las palabras más que los elementos visuales** que las acompañan.

Por ejemplo, los siguientes signos mixtos se considerarían *fonéticamente idénticos o similares en grado alto* a pesar de sus diferencias visuales:

Signo anterior	Signo posterior
FERCREDIT	

Signo anterior	Signo posterior
	
	

2.2.3.2.2.8 Comparación de marcas sonoras

Las **marcas sonoras** son signos constituidos exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos (ver la Parte I, rubro 2.2.1).

La **comparación fonética es determinante tratándose de signos sonoros** pues ellos no pueden compararse en los aspectos visual ni conceptual.

Las marcas sonoras pueden *compararse fonéticamente* con otras marcas sonoras y con *marcas multimedia* (ver la Parte I, rubro 2.1.7). Las marcas sonoras también pueden compararse fonéticamente con marcas *denominativas y mixtas respecto de sus elementos verbales* susceptibles de ser leídos y pronunciados.

Por regla general, una variación en el instrumento que produce el sonido, el *tempo* o el ritmo del signo sonoro no impedirá que dos signos sonoros se consideren **similares**, siempre que la propia melodía, como **sucesión rítmica de notas, sea idéntica** o que pueda reconocerse como la misma melodía.

2.2.3.2.3 Comparación conceptual

2.2.3.2.3.1 Aspectos generales para una comparación conceptual

El **concepto** o **contenido semántico** de un signo es lo que este **significa, evoca o representa**. Dos signos son conceptualmente idénticos o similares cuando significan, comunican o representan **la misma idea o una idea análoga**.

La similitud entre dos marcas puede darse por una mayor o menor **similitud en el concepto o significado** de los signos, tal como los entendería el consumidor de destino.

La **similitud conceptual** entre dos signos **es independiente** de su *similitud visual o fonética*. Dos signos pueden resultar *similares* conceptualmente pero ser *diferentes* visual o fonéticamente.



Si un signo estuviese *conformado por diversos elementos* (por ejemplo, palabras y elementos figurativos) será necesario definir el significado conceptual de cada uno de los elementos. Sin embargo, si se tratara de un signo puramente denominativo conformado por una *expresión* de dos o más palabras, se tendrá en cuenta el *significado de la expresión en su conjunto* y no el de cada una de las palabras consideradas individualmente.

No será necesario evaluar todos los conceptos contenidos en un signo complejo. Solo es relevante el sentido conceptual de los elementos que puedan ser comprendidos por el público destinatario en el Paraguay. Por ejemplo, si una de las palabras dentro de un signo complejo estuviese escrita en idioma sueco o chino, ese elemento sería irrelevante para efectos de la comparación conceptual del signo en su conjunto.

Solo puede realizarse una *comparación conceptual* entre signos que tienen un **contenido semántico**, es decir los signos que tienen *al menos un significado* que sea entendido por los consumidores de los productos o servicios. Por ello, al hacer una **comparación conceptual**, la Oficina debe determinar en primer lugar si los signos comparados tienen un **contenido semántico** (ver el rubro 2.2.3.2.3.2, abajo).

Los signos que **se prestan a una comparación conceptual** pueden ser:

- signos conformados por un *elemento denominativo que tenga un significado* en el idioma español o guaraní para los consumidores de los productos o servicios, o
- signos que incluyen un *elemento figurativo que representa algo que tiene un significado*, en particular una figura que puede ser *reconocida y designada con palabras*.

2.2.3.2.3.2 Criterios relevantes para una comparación conceptual

Si **los dos signos** que se compara tienen **contenidos semánticos**, la Oficina procederá a efectuar la *comparación conceptual*. Esta comparación puede dar tres resultados posibles:

- si los signos contienen el **mismo concepto**, son *conceptualmente idénticos*;
- si los signos contienen **conceptos similares**, son *conceptualmente similares*;
- si los signos contienen **conceptos diferentes**, se considerarán *conceptualmente diferentes*.

Si **solo uno** de los signos que se compara tiene un **contenido semántico**, no se podrá realizar una *comparación conceptual*. La conclusión de una comparación entre un signo que tiene un significado conceptual y otro que no lo tiene será que **no hay similitud conceptual** entre ellos. En este caso los signos deben considerarse **conceptualmente diferentes**.

Si **ninguno** de los signos que se compara tiene algún elemento con un *significado conceptual*, no cabe efectuar un examen de similitud conceptual.



Si los signos tienen en común un elemento descriptivo, genérico o carente de carácter distintivo ello no afecta su posible similitud conceptual. Esos elementos no distintivos también se tendrán en cuenta para efectos de evaluar la similitud conceptual entre los signos.

Dos signos *no se consideran conceptualmente similares* solo porque los conceptos pueden agruparse bajo una misma categoría o género conceptual más amplio. Si los significados semánticos fuesen claramente diferentes, los signos deben considerarse *conceptualmente diferentes* aún cuando ambos pertenecieran a una categoría conceptual más general.

Por ejemplo, en los siguientes casos **no** habrá similitud conceptual:

- Dos signos que representen palabras o *conceptos diferentes* que pueden **agruparse bajo un concepto más amplio** no se consideran conceptualmente similares. Por ejemplo, si dos signos representan, respectivamente, una *manzana* y una *pera* no cabría encontrar una similitud conceptual solo porque ambas son ‘frutas’ y tienen algunas características comunes como su tamaño, color o textura. El público solo percibiría esas características después de un análisis detallado y esas frutas no son las únicas que tienen esas características. Por consiguiente, esas características comunes serían insuficientes para contrarrestar la **clara diferencia conceptual** entre una ‘manzana’ y una ‘pera’. Se debe presumir que los consumidores no pensarán que una manzana es *conceptualmente* igual a una pera.
- Tratándose de dos signos compuestos por **nombres de personas**, ellos no tienen un contenido semántico similar solo porque ambos son nombres. Por ejemplo, si se comparan los signos denominativos “FRANCESCO” y “ZORBA”, el hecho de que ambos sean nombres de personas carece de relevancia. Esos signos serían *conceptualmente diferentes* porque los distintos nombres transmiten conceptos diferentes.
- Del mismo modo, el hecho que, por ejemplo, los signos denominativos “TDL” y “LNF” sean **abreviaturas** o siglas *carece de relevancia* para su comparación conceptual. Aunque ambos signos sean siglas, ellos son *conceptualmente diferentes* porque sus significados no son iguales o similares.

La Oficina podrá **examinar la similitud conceptual** entre dos signos principalmente en los siguientes casos:

- ambos signos son denominativos y comparten un concepto, idea o sus variaciones,
- ambos signos se refieren o expresan la misma idea o variaciones de ella,
- ambos signos son figurativos y representan el mismo concepto o un concepto similar,
- uno de los signos es denominativo y el otro figurativo, pero representan el mismo concepto o un concepto similar,



- ambos signos son mixtos y tienen un elemento figurativo igual o similar, aunque sus elementos denominativos sean distintos,
- ambos signos son denominativos, aunque uno tenga un elemento verbal adicional o un elemento sin significado,
- ambos signos están conformados por letras o dígitos,
- ambos signos contienen nombres de personas.

2.2.3.2.3.3 *Signos denominativos que comparten un concepto, idea o sus variaciones*

Se puede encontrar una **similitud conceptual** entre dos *marcas denominativas* o cuyos elementos principales o predominantes son denominativos, si las *palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinónimos o cercanos semánticamente y pueden ser asociados en la mente del consumidor.*

Por ejemplo:

EDÉN vs. PARAÍSO

LA ESTANCIA vs. LA HACIENDA

ARMONÍA vs. CONCORDIA

SABOR SECRETO vs. SABOR OCULTO

Al apreciar la **similitud conceptual**, la Oficina tendrá en cuenta el significado formalmente reconocido de las palabras que conforman el signo según consta, por ejemplo, en las publicaciones de la Real Academia Española (RAE), así como la **interpretación probable de los signos denominativos por el público** destinatario en el Paraguay, que maneja los **idiomas español y guaraní**.

La similitud conceptual entre dos signos denominativos donde uno de ellos está en **idioma extranjero**, por ejemplo portugués o inglés, deberá ser apreciada caso por caso.

El simple hecho que un signo denominativo constituya la **traducción** de un término español (o guaraní) en una lengua extranjera **no es relevante para la comparación conceptual si el público no conoce o no entiende** el término en idioma extranjero. Si una palabra en idioma extranjero tuviese un **significado conocido por el público**, o fuese una palabra corrientemente usada por los consumidores con un significado conocido, ella será asimilada a una palabra ordinaria para efectos de la comparación conceptual.

Por ejemplo, las siguientes marcas denominativas son **conceptualmente diferentes o similares en grado bajo**, a pesar de tener alguna palabra igual:

ALBOR DE FUEGO vs. Fuego de Visión

QUINTA OSCURA vs. ARENA OSCURA

Las palabras *mal escritas* o con *ortografía incorrecta* también pueden compararse si representan o comunican un **concepto o una idea que se entiende claramente**.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		<p>A pesar de las ortografías erróneas, ambos signos se refieren claramente a la palabra “yogur”. Ambos signos son similares conceptualmente porque <i>comparten</i> el mismo concepto de “yogur”.</p>
		<p>A pesar de las ortografías erróneas, los signos tienen una similitud conceptual porque ambos se refieren al <i>concepto</i> de “carisma”. (Sin embargo, ellos podrán considerarse <i>visualmente</i> diferentes.)</p>

2.2.3.2.3.4 Signos figurativos que representan el mismo concepto

Los signos compuestos únicamente por *elementos figurativos* se consideran **conceptualmente similares** cuando los *elementos figurativos representan el mismo concepto o tienen el mismo significado*, o sus significados pueden *asociarse directamente*, aun cuando las imágenes fuesen *visualmente diferentes* entre sí.

Por ejemplo, los siguientes signos figurativos son **conceptualmente similares**:



Fuentes: <http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall-stickers-p-1210.html> y <http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player-silhouette>



Fuentes: <https://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-blue-clip-art-crowned-clipart-1439446/> y <http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-adam-s-doyle/>

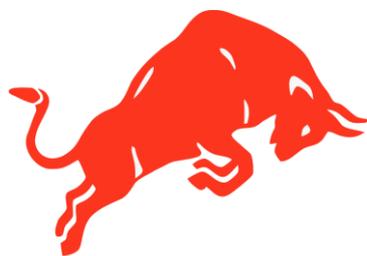


Fuente: <https://www.finalsales.shop/?ggcid=7329332>

2.2.3.2.3.5 Signo denominativo y signo figurativo que representan el mismo concepto

Puede haber **similitud conceptual** entre un signo *denominativo* y un signo *figurativo* si el elemento denominativo **corresponde** al significado o concepto representado por el elemento **figurativo**, o si el significado del *elemento figurativo* puede **asociarse directamente** con la palabra que conforma el signo denominativo.

Por ejemplo, los siguientes signos figurativos y denominativos tienen **similitud conceptual**:



Toro
Bravo

Fuente: <https://wallpapers.com/png/red-bull-logo-vector-download-dw6mqvcgwgr0d7wg-2.html>



SAMURAI VERDE

Fuente: <https://www.teepublic.com/sticker/31610018-sei-taishogun>

2.2.3.2.3.6 Signos mixtos con igual concepto figurativo y distinto elemento denominativo

Puede haber **similitud conceptual** entre dos **signos mixtos** o un **signo mixto** y uno **denominativo** si los respectivos **elementos figurativos** son **conceptualmente sinónimos**.

Dos signos mixtos conformados por **elementos denominativos** que son **conceptualmente diferentes** combinados con **elementos figurativos** que **tienen el mismo significado** o un **significado equivalente**, pueden considerarse conceptualmente **similares** si los **elementos figurativos** son lo **suficientemente destacados o dominantes** para ser percibidos y retenidos por los consumidores a **pesar de la diferencia entre los elementos denominativos**.

Por ejemplo, en los siguientes signos el **significado** o **concepto representado** por los respectivos **elementos figurativos** ('bisonte' y 'pantera') de los signos en conflicto es **idéntico o similar**. En ambos signos los elementos figurativos tienen el **mismo significado** y son **dominantes**, por lo que pueden considerarse **conceptualmente similares**:



vs.





FIERA NEGRA



La Pantera

Fuentes: <https://depositphotos.com/pt/vectors/pantera-negra.html> y <https://depositphotos.com/pt/vectors/pantera-negra.html?qview=654115102>

2.2.3.2.3.7 Signos mixtos con elementos denominativos con o sin significado relevante

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.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		<p>Aunque los elementos denominativos no tengan un significado reconocible, ambos signos tienen la <i>figura de un mono</i>, lo que genera una similitud conceptual en cuanto a los signos tomados en su conjunto</p>
		<p>Las palabras «La Maison de la Fausse Fourrure» ('La Casa de las Pieles de Imitación') no evitan la impresión de similitud entre las marcas. Además del carácter descriptivo de esas palabras, ellas ocupan una posición secundaria en relación con la imagen de la huella, y tienen un tamaño reducido y un estilo de letra estándar. La imagen</p>



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		de las huellas genera una similitud conceptual entre los signos.
		En el signo anterior el elemento denominativo “Pelikan” (‘pelicano’) se entiende como una referencia directa al elemento figurativo de un pelicano. Ambos elementos del conjunto <i>refuerzan mutuamente</i> la idea de ‘pelicano’. El signo posterior representa un pelicano por lo cual ambos signos pueden considerarse conceptualmente idénticos .
		Ambos tienen la figura de un tiburón. También comparten la palabra “shark” (‘tiburón’ en inglés) que es un término que podría ser conocido por una parte del público. Estos signos pueden considerarse similares conceptualmente .

Sin perjuicio de una *similitud conceptual* mayor o menor entre estos signos, también podría darse algún grado de *similitud visual* entre sus elementos figurativos (sobre la comparación visual ver el rubro 2.2.3.2.1, arriba).

Cuando dos signos denominativos tuviesen en común un **término distintivo**, y uno o ambos signos contiene un *elemento verbal adicional sin significado* para los consumidores, los signos se consideran **conceptualmente similares**, *mas no idénticos*. La presencia de un elemento verbal adicional distinto en uno de los signos o en ambos impediría que ellos sean totalmente idénticos desde el punto de vista conceptual.

En los siguientes ejemplos, en los cuales el elemento denominativo VALQUIRIA es *distintivo* para los productos especificados pero los elementos verbales adicionales DRAMAL y VEX *carecen de significado*, los signos deben considerarse **conceptualmente similares** pues *comparten el mismo elemento distintivo*:

Signo anterior

Signo posterior

VALQUIRIA

VALQUIRIA VEX

VALQUIRIA DRAMAL

VALQUIRIA VEX

Sin embargo, si el elemento **denominativo distintivo fuese idéntico** en ambos signos, la inclusión de *elementos figurativos que carezcan de un significado* conceptual particular, como sería un fondo, marco, colores o tipo de letra *no causaría una diferencia en la percepción conceptual* de los signos. En estos casos los signos se considerarán **conceptualmente idénticos**.

Por ejemplo:

Signo anterior



Signo posterior



2.2.3.2.3.8 Signos conformados por letras o dígitos

Se puede encontrar una **similitud conceptual** entre signos compuestos *únicamente por letras o dígitos*, o por palabras que corresponden los *nombres de las letras o de los dígitos*. En este caso, la similitud conceptual resultará del hecho que el *significado* de las letras y los dígitos es el mismo o se le podría asociar fácilmente.

Una variación de estilo, tipografía, fuente o color *no impediría la similitud* porque prevalecería el significado de la letra o del dígito.

Por ejemplo, los siguientes signos podrían considerarse **conceptualmente idénticos o similares en grado medio o alto**:

M

vs.

Eme



vs.



A

vs.



F

vs.



6

vs.

El Seis



JIM-1000 vs. JIM MIL

MK-200 vs. MK2000

WD-40 vs. W-5

2.2.3.2.3.9 Signos conformados por nombres de personas

Si dos signos contienen o están conformados por *nombres de personas* que son idénticos o equivalentes la Oficina efectuará una **comparación conceptual**.

Esta comparación *conceptual* podrá hacerse en los siguientes *casos*, entre otros:

i) Ambos signos están conformados por nombres o apellidos con insignificante diferencia

Los signos que consisten en *nombres de personas* pueden considerarse *idénticos o similares* conceptualmente cuando un nombre fuese la *raíz o un derivado del otro nombre*, o cuando hubiese una *diferencia ortográfica insignificante en el mismo nombre*.

Por ejemplo, las siguientes *marcas* pueden considerarse **conceptualmente idénticas o similares**:

PABLO

vs.

 P A B L O

TERRY vs. TERRI

CAROLE vs. KAROLE

KLAMBERT vs. KLAMBERTO

ii) Un signo conformado por un nombre solo y el otro por un nombre con apellido

Si dos signos denominativos incluyen el *mismo nombre* pero uno de ellos contiene un *apellido*, los signos **no son similares conceptualmente**.

La *combinación de un nombre y un apellido* puede identificar a una persona *en particular*, mientras que un *simple nombre* normalmente no se entiende referido a una persona en específico.

Por ejemplo:



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		Ambos signos incluyen el nombre “Ana” o “Anna”, pero el signo posterior comprende el elemento “De Altun” como un apellido o un lugar de origen. Esta diferencia hace que los signos sean conceptualmente diferentes .

Una marca conformada por *una sola palabra que puede usarse como nombre o como apellido* se tratará como un nombre simple, salvo que fuese claro en las circunstancias del caso que se identifica a una persona en particular. Tal es el caso de nombres como, por ejemplo, BOLÍVAR, WASHINGTON, LINCOLN, NELSON, CLINTON, LUNA, GUZMÁN, LEÓN, MARTÍN, FORTUNATO, REYNA, ELENA, ALBA, BELISARIO, JORGE o RICARDO.

En caso de conflicto entre dos solicitudes que contuvieran el mismo nombre o apellido, la prelación se determinará por la *anterioridad* en la fecha de presentación de la solicitud respectiva, sin perjuicio de los casos en que uno de los solicitantes alegara que su marca goza de *notoriedad* y ello fuese debidamente acreditado conforme a la ley (ver el rubro 3.3, abajo).

iii) Dos signos conformados por un nombre con apellido o solo por un apellido

Si los signos comparten el *mismo nombre* pero **difieren en los apellidos**, los signos serían **conceptualmente diferentes**. Las diferencias en los apellidos indican que se refieren a personas diferentes por lo que *no tienen el mismo significado*.

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
ANNA DE CODORNIÚ	ANNA FENNINGER	En la medida en que los signos contienen apellidos diferentes ellos son <i>conceptualmente diferentes</i> pues se refieren a dos personas específicas diferenciables.

Sin embargo, si los signos comparten el *mismo elemento y este se percibe claramente como un apellido* ello será relevante para encontrar una **similitud conceptual** entre las marcas pues el apellido puede significar *pertenencia a la misma familia*.

Por ejemplo:



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
MARSHALL		Ambos signos contienen el apellido “MARSHALL”. El público percibiría que los signos se refieren al <i>mismo apellido</i> o que se refieren la <i>misma familia</i> . La adición de la palabra “Thomas” como nombre no impediría que los signos sean <i>similares conceptualmente</i> .
BASILE		Los signos son <i>similares conceptualmente</i> pues comparten el mismo apellido lo que implica posible pertenencia a la misma familia.

El criterio para apreciar la similitud conceptual entre dos apellidos no variará aunque el signo posterior estuviese constituido por el nombre propio del solicitante. En tal caso la prelación se determinará por la *anterioridad* de las fechas de presentación de las solicitudes respectivas, sin perjuicio del caso en que el solicitante posterior alegara que su marca goza de notoriedad y así lo acreditara conforme a la ley (ver el rubro 3.3, abajo).

iv) Dos signos conformados por nombres simples

Los signos pueden considerarse *conceptualmente idénticos* si se perciben como simples variaciones del mismo nombre (sin apellido), o *conceptualmente similares* si se entienden como *equivalentes o variaciones del mismo nombre, o como traducciones de nombres extranjeros reconocibles* por el público.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
ELISE		Los dos nombres femeninos son muy similares y derivados de la misma raíz, por lo que los signos son <i>conceptualmente similares o idénticos</i> .

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
DON JOSÉ	DON PEPE	El público entenderá el signo impugnado “Pepe” como un diminutivo del nombre español “José”. Los signos son conceptualmente similares o idénticos .
MIGUEL	MICAEL	El público entenderá el signo posterior “Micael” como un equivalente del nombre “Miguel”. Los signos pueden considerarse conceptualmente similares .
GIULIANA	YULIANA	El público entenderá el signo posterior “Yuliana” como una variante equivalente del nombre “Giuliana”. Los signos pueden considerarse conceptualmente similares o idénticos .
JUANCITO	JUANCILLO	El público entenderá el signo posterior “Juancillo” como un equivalente de “Juancito” al ser ambos diminutivos del nombre “Juan”. Los signos pueden considerarse conceptualmente similares o idénticos .

v) Uno o ambos signos conformados por el apellido de una personalidad conocida

Si uno de los signos contiene el apellido de una **persona notoriamente conocida** el público destinatario puede asociar un **apellido idéntico** con esa persona, o percibirlo como referido a la misma familia. Ello daría lugar a una **identidad conceptual**.

Sin embargo, si solo uno de los signos se reconoce por el público como el apellido de una **personalidad conocida**, o el público reconoce que los dos *apellidos son distintos*, la diferencia hará que los signos se consideren **conceptualmente diferentes**.

Por ejemplo:



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
PICASSO	PICARO	Cabe presumir que el nombre “PICASSO” es conocido por el público por el famoso pintor Pablo Picasso. El signo “PICASSO” representa una idea clara y específica para el público destinatario. En cambio, el signo posterior “PICARO” (sin tildes) no tiene un significado conocido para las personas de habla española. Los signos no son similares desde el punto de vista conceptual.
MASSI	MESSI	El signo “MASSI” no tiene un significado para las personas de habla española. En cambio, cabe suponer que para una parte significativa del público el nombre “MESSI” se refiere al conocido futbolista Lionel Andrés Messi Cuccittini. Esta diferente percepción de los consumidores crea una <i>diferencia conceptual</i> entre los signos. El público percibirá los signos como conceptualmente distintos. En consecuencia, los signos se consideran conceptualmente diferentes .

2.2.3.2.3.10 Signos sonoros con contenido semántico frente a otros signos

La Oficina puede realizar una **comparación conceptual entre dos signos sonoros y entre un signo sonoro y otros tipos de signos** siempre que los sonidos respectivos *permitan identificar uno o más conceptos*.

Un signo sonoro puede *compararse conceptualmente* con otros tipos de signos cuando ambos comuniquen **conceptos comprensibles** para los consumidores.

Si el signo sonoro está conformado por **un sonido real reconocible**, que no es un sonido artificial o un sonido musical abstracto, su **significado debe tenerse en cuenta** a los efectos de determinar el *concepto* de ese signo y hacer una *comparación conceptual* con el otro signo (del mismo u otro tipo) que también tuviese un significado.

Por ejemplo, un signo sonoro constituido por el **sonido de una voz humana** que pronuncia una o más **palabras que tienen un significado comprensible** para el público se prestaría a una comparación conceptual.

Asimismo, un signo sonoro constituido por un **sonido natural reconocible** por los consumidores, por ejemplo, el sonido de las olas del mar, de una campana o de un aullido, comunica el concepto de ‘olas’ o ‘mar’, ‘campana’, y ‘aullido’, ‘lobo’, ‘coyote’ o ‘perro’, respectivamente.

Todos estos conceptos se prestan a una **comparación conceptual**.

Por ejemplo: ²⁹

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
 Enlace	 Enlace	Ambos signos consisten únicamente en la reproducción del <i>mugido de una vaca</i> . Aunque los sonidos de los mugidos son diferentes, ambos signos son iguales en cuanto están conformados por un mugido. En este caso los signos sonoros se consideran conceptualmente idénticos porque ambos son mugidos que no tienen un sentido inteligible. Sin embargo, estos signos se considerarían <i>fonéticamente diferentes</i> .

Por ejemplo, los siguientes signos *coinciden en que ambos transmiten el mismo concepto* de ‘banana’ (‘plátano’).

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
 Enlace		El signo anterior consiste en una voz humana que pronuncia la palabra “bananas”, y el signo posterior consiste en un signo figurativo conformado por una imagen de bananas. Ambos signos transmiten el concepto de ‘bananas’ por lo cual serían conceptualmente idénticos .

Si un signo sonoro contiene el **sonido de palabras pronunciadas** por una **voz humana**, deberá tenerse en cuenta el **significado** de esas palabras para determinar el contenido conceptual del signo.

²⁹ Ejemplos de la *Práctica Común* de la EUIPO, CP11. Ver: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf



Por ejemplo, si el signo sonoro anterior representara el *sonido de la palabra 'bananas'* y un signo sonoro posterior representara el *sonido de la palabra 'tomates'*, estos signos tienen **diferentes significados** pues uno se refiere al concepto de 'banana' ('plátano') y el otro al concepto de 'tomate'. Por lo tanto, en este caso los signos se considerarán **distintos** desde el punto de vista **conceptual**.

2.2.3.3 Elementos distintivos fuertes y débiles en los signos

La **apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual** de los signos debe basarse en la **impresión de conjunto** que ellos producen en el consumidor teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Por consiguiente, el grado de la fuerza distintiva de los diversos componentes de los signos marcarios es un criterio importante a tener en cuenta al hacer una comparación.

La Oficina debe ponderar la fuerza distintiva de los elementos coincidentes o diferentes en los signos que compara. El carácter distintivo es uno de los factores que determina la importancia que tiene un elemento dentro de un signo y, en consecuencia, su impacto en la impresión de conjunto del signo.

Por ejemplo, una coincidencia en un elemento distintivo, o una diferencia en un elemento que no tiene carácter distintivo, tendería a *aumentar* la similitud entre dos signos. En cambio, si los elementos más distintivos de los signos son diferentes ello tendería a *disminuir* su similitud.

En principio la Oficina debe **examinar el carácter distintivo de todos los elementos componentes tanto del signo anterior como del signo posterior**. Este examen determinará si los signos comparados coinciden en un elemento que es distintivo o si, por el contrario, el elemento de coincidencia es **débilmente distintivo** o totalmente carente de distintividad.

2.2.3.3.1 Distintividad de los elementos de un signo

Cuando se comparan dos signos para determinar el riesgo de confusión entre ellos, la Oficina debe tener en cuenta el **carácter distintivo o fuerza distintiva de los elementos que conforman los respectivos signos**.

El *carácter distintivo* es una cuestión de **grado**. Cuando la Oficina analice el carácter distintivo de un signo *debe aplicar una escala variable* porque un componente de un signo puede carecer por completo de carácter distintivo, ser altamente distintivo o estar en cualquier punto intermedio entre estos extremos.

Un elemento de un signo se considerará **carente de carácter distintivo** si fuese totalmente **descriptivo** de los productos o servicios que debe distinguir, o de alguna de sus características (como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.), o si el elemento fuese **común** o **generalmente** usado en el comercio respecto de esos productos o servicios. Del mismo modo, un elemento que fuese **genérico** o **necesario** (como la forma usual de un recipiente o un color común para los productos) también carecerá de carácter distintivo. (Sobre la *distintividad* de los signos marcarios, véase la Parte I, rubro 3.)



Se considerará que un elemento tiene un **carácter distintivo bajo o débil** si se refiere a las características de los productos y servicios *sin llegar a ser meramente descriptivo* de estos. Si el elemento solo *evoca* los productos o servicios de manera imaginativa o indirecta, el signo tendría un carácter distintivo débil o bajo, pero *podría funcionar como marca*.

Un elemento de un signo *cuyo carácter distintivo no fuese débil o bajo*, debe entenderse que tiene un **carácter distintivo normal o intrínseco**. Ese elemento posee un **carácter distintivo pleno** y es apto para cumplir cabalmente la función marcaria de distinguir en el comercio los productos y servicios especificados.

Si la identidad o similitud de los signos reside en un elemento distintivo **inherentemente fuerte** contenido en la marca anterior, que se reproduce total o sustancialmente en la marca posterior, esto haría que las marcas se consideren *casi idénticas o similares en alto grado*. La identidad o similitud con respecto a un elemento distintivo fuerte presumiblemente causaría confusión en el comercio si ambos signos se usaran para productos o servicios idénticos o similares.

En cambio, si los elementos denominativos o figurativos que son idénticos o similares en los signos no fuesen distintivos o tuviesen un *carácter distintivo débil*, la identidad o similitud se basaría en elementos que no pueden ser reivindicados por ninguna de las partes. Tal similitud de los elementos débiles o no distintivos de los signos *no podría sustentar una conclusión de riesgo de confusión*.

En particular, cualquier elemento de un signo que fuese **genérico, descriptivo, laudatorio o alusivo** con respecto a los productos o servicios especificados, tendrá un *bajo nivel de distintividad* y no sustentaría una conclusión de riesgo de confusión.

En tal caso, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el *impacto* que tienen los *componentes no coincidentes* en la *impresión general* de los signos. La Oficina tendrá en cuenta el carácter distintivo de los *componentes no coincidentes*.

Cuando los signos comparados solo comparten uno o más elementos que tienen un bajo grado de distintividad, podría haber un riesgo *de confusión* si:

- los demás componentes tienen una fuerza distintiva igual o inferior, o su impacto visual es insignificante, pero la **impresión general de los signos es similar**; o
- la **impresión general** de los signos es *muy similar o casi idéntica*.

Por ejemplo, en caso de conflicto entre las siguientes marcas denominativas usadas para *productos cosméticos* que comparten el *prefijo* “COSME”, los elementos restantes “GLOW” y “SHOW” son lo suficientemente parecidos como para producir una *impresión general de similitud*. Esto podría justificar una conclusión de **riesgo de confusión**:

COSMEGLOW vs. COSMESHOW

La Oficina debe observar el registro de la marca posterior tratándose de signos *figurativos o mixtos* que contienen **elementos que son comunes, usuales o descriptivos** respecto de los productos

o servicios, si la disposición de esos elementos resultara en una **impresión general idéntica o similar** que cause riesgo de confusión.

Por ejemplo, los siguientes signos figurativos se componen enteramente de *elementos comunes y descriptivos*. Sin embargo, la **impresión general de los signos es similar en grado de causar un riesgo de confusión**:



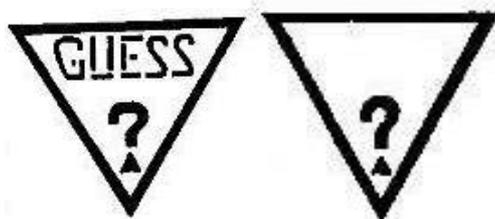
Para accesorios de playa y ropa de playa.



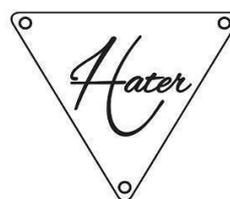
Para paneles solares fotovoltaicos

Si dos signos contienen el *mismo elemento figurativo* de modo que pueden considerarse visualmente similares, pero ese **elemento común carece de carácter distintivo** en relación con los productos o servicios especificados, y los *demás elementos contenidos en las marcas son diferentes*, no cabe concluir en un riesgo de confusión con respecto a dichos signos. Ellos podrían coexistir en el mercado.

Por ejemplo, los siguientes *signos mixtos no se consideran similares* porque el único elemento común en los signos es el marco triangular que carece de distintividad, mientras que los demás elementos contenidos en los signos anteriores son *diferentes* a los del signo posterior:



Signos anteriores



Signo posterior

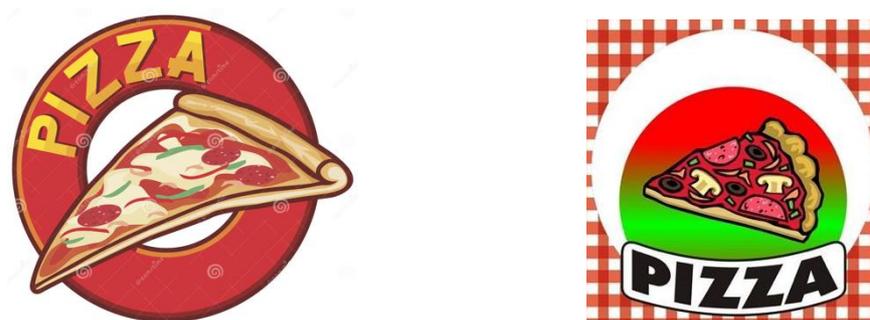
En el siguiente ejemplo los signos mixtos solo comparten el elemento denominativo "flexi" mientras que sus otros elementos difieren significativamente. Sin embargo, el elemento denominativo común "flexi" es *descriptivo* con respecto a los *servicios de tarjetas de crédito y servicios financieros especificados*, y no puede ser reivindicado en exclusividad por ninguna de las partes. Las

diferencias entre los elementos relevantes de estos signos impedirían cualquier riesgo de confusión entre ellos, y las respectivas marcas *podrían coexistir en el mercado*.



Para *servicios de tarjetas de crédito y servicios financieros*

El siguiente ejemplo muestra dos *signos mixtos* que contienen *elementos compartidos que son genéricos o usuales* respecto de los *servicios de restauración* (clase NCL 43), pero incluyen **otros elementos** que producen una **impresión general diferente** entre los signos. Por lo tanto, estos signos *podrían coexistir* en el comercio como marcas para esos servicios:



Fuentes: <https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-royalty-free-projeto-da-etiqueta-da-pizza-image23613715> y <https://fazendoanossafesta.com.br/2012/09/pizza-kit-completo-com-molduras-para-convites-rotulos-para-guloseimas-lembrancinhas-e-imagens.html/>

El siguiente ejemplo muestra *marcas denominativas* que tienen en común expresiones que son *descriptivas* y carecen de carácter distintivo para los productos especificados. Los términos “*filtro de protección*” y “*filtro protector*” son *descriptivos* de los productos que protegen la piel contra los rayos del sol y no podrían reivindicarse en exclusividad para esos productos. Los respectivos **elementos distintivos** ‘NIVEA’ y ‘CORAL’ son *claramente diferentes* por lo que estas marcas podrían *coexistir en el comercio sin riesgo de confusión*:

Nivea filtro de protección

vs.

Coral filtro protector

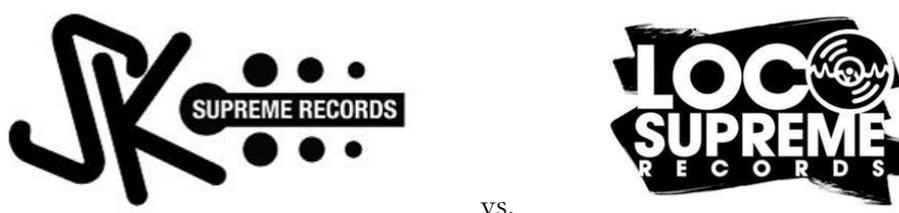
El siguiente ejemplo muestra dos marcas denominativas para *productos de tratamiento de belleza*, cuyo único *elemento compartido* es el sufijo "LUX" que es **usual** en la industria cosmética para aludir a la idea de "lujo" o de "luz". Debido a que el elemento "LUX" es corrientemente usado para este tipo de productos, debe descartarse a efectos de la comparación. El resto de estas marcas, a saber, los elementos "MORE" e "IN", respectivamente, son diferentes. Por lo tanto, estas marcas no presentan un riesgo de confusión y podrían coexistir en el mercado.

MORELUX vs. INLUX

Del mismo modo, las siguientes *marcas denominativas* pueden coexistir en el mercado para *productos y servicios relacionados con películas*. Contienen el **elemento genérico común** "CINE", que se refiere generalmente a la industria cinematográfica y no puede ser reivindicado en exclusividad para productos o servicios vinculados a esa industria:

CINE FAN vs. CINEPLEX

Los siguientes *signos mixtos* comparten elementos que no son distintivos por ser meramente *laudatorios* o *descriptivos*. En particular, las expresiones "supreme" ('supremo') y "records" ('discos fonográficos') que se encuentran en ambos signos no son distintivos y no podrían sustentar un riesgo de confusión entre ellos. Los demás elementos de los signos son claramente diferentes por lo que no habría un riesgo de confusión entre las marcas, que podrían coexistir en el mercado:



Fuentes: <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=1896> y <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=6082>

2.2.3.3.2 Elementos dominantes en los signos

Se entiende por **elemento dominante** en un signo complejo aquel que **impacta visualmente** o es el más **destacado visualmente** dentro del signo en su conjunto.

Para encontrar un elemento dominante dentro de un signo este debe tener *al menos dos componentes identificables*. La Oficina examinará los dos signos que se compara a fin de determinar si ellos tienen uno o más elementos dominantes.



El *carácter dominante* de un componente dentro de un signo se **determina principalmente por su posición, tamaño, dimensiones o uso de colores.**

Sin embargo, el elemento que es dominante en un signo **no es necesariamente distintivo**. Un elemento dominante podría tener un *carácter distintivo bajo o débil*. Por consiguiente, la *mayor o menor fuerza distintiva* de un elemento es independiente de **su carácter dominante** dentro del signo.

El elemento dominante dentro de un signo puede ser distintivo o, por el contrario, carecer de carácter distintivo o tener una distintividad baja o débil (respecto a la *distintividad* véase la Parte I, rubro 3).

La Oficina tendrá en cuenta los siguientes **principios al examinar el carácter distintivo de los elementos** dentro de un signo marcario:

- Se debe evaluar los elementos dominantes *de los dos signos que se compara*.
- Para determinar que existe un elemento dominante en un signo este debe tener *más de un componente*. Si el signo está conformado por un único elemento no habrá un elemento dominante.
- Los signos *puramente denominativos* no tienen un elemento dominante. La longitud o tamaño de una palabra o el número de sus letras no influirá en el análisis del carácter dominante, pero sí tendrá un efecto al evaluar la *impresión general* del signo (véase el rubro 2.2.6, abajo).
- Al hacer la *comparación visual* de los signos (ver el rubro 2.2.3.2.1, arriba) se podrá identificar el elemento que *destaca visualmente* en un signo, y esta apreciación debe concordar con la evaluación del carácter dominante de ese elemento dentro del signo.
- Los *elementos figurativos* pueden ser dominantes en signos mixtos que también contienen elementos denominativos.
- Si hubiese dificultad para determinar cuál de los componentes es dominante dentro de un signo puede concluirse que *ninguno de los elementos es dominante*. También puede haber dos elementos que son *dominantes a la par*, es decir dos componentes que *comparten el carácter dominante* dentro del mismo signo.

Los siguientes ejemplos ilustran la **evaluación del carácter dominante** de los elementos contenidos en signos mixtos complejos:



Signo	Componente dominante y razonamiento
	<p>Free: La palabra “free” domina la impresión visual por su color fuerte y tamaño considerablemente mayor que los otros elementos del signo. Además es más fácil de recordar y de pronunciar que las palabras “La liberté n’a pas de prix” que, al estar en francés, podrían no ser comprendidas por la mayoría de los consumidores. El elemento figurativo de una persona corriendo no es dominante por su posición descentrada en el ángulo superior derecho del signo y su menor tamaño.</p>
	<p>XTREME: En este signo complejo el término “XTREME” es dominante por su tamaño mayor que el de los restantes elementos verbales y su posición central. Los otros componentes verbales, “RIGHT GUARD” y “sport”, están escritos en una letra más pequeña y desplazados hacia el lado derecho del signo. El carácter dominante de un elemento dentro de este signo es independiente de la fuerza distintiva de ese elemento. En este caso, el elemento dominante “XTREME” y el elemento “sport” serían descriptivos y no distintivos.</p>
	<p>GREEN by missako: La figura de un sol es dominante por su posición central que cubre prácticamente dos tercios del tamaño del signo. El elemento denominativo “GREEN” también es dominante por su posición central, el tamaño de sus letras mayúsculas estilizadas, y por ocupar alrededor de un tercio del espacio. Estos dos elementos ocupan la mayor parte del signo y son dominantes en su impresión general. El elemento denominativo “by missako”, reducido al ángulo inferior derecho bajo la letra ‘N’, resulta prácticamente ilegible por su tamaño y letra cursiva, y puede considerarse insignificante.</p>

Signo	Componente dominante y razonamiento
	<p>BÜRGER: El elemento dominante es el elemento denominativo “BÜRGER” en mayúsculas que destaca por su posición central, el tamaño de sus letras y su fondo rojo. Los demás elementos denominativos son insignificantes visualmente e incomprensibles por su idioma. El elemento figurativo del escudo central del signo es destacado pero menos que el elemento denominativo “BÜRGER” que es lo que más fácilmente memorizarían los consumidores.</p>

2.2.3.4 Relevancia de la distintividad reforzada o la notoriedad de un signo

El **carácter distintivo** de una marca es su capacidad para *vincular o asociar*, en la mente de los consumidores, *ciertos productos o servicios a un origen comercial determinado* y, en consecuencia, distinguir esos productos y servicios de los ofrecidos por otras personas en el mismo mercado.

Los signos pueden tener diversos **grados de distintividad** y la Oficina debe tomar esto en cuenta al hacer la comparación entre dos signos.

El hecho que una marca anterior goce de **un carácter distintivo reforzado, una reputación o un renombre** puede favorecer una constatación de riesgo de confusión respecto de la marca posterior.

Un **carácter distintivo reforzado** significa que el público pertinente reconoce que la marca tiene una *mayor capacidad para identificar el origen comercial* de los productos o servicios a los que se aplica. El carácter distintivo reforzado de un signo suele **resultar de su uso sostenido y su promoción en el comercio como distintivo de la procedencia comercial de los productos o servicios**.

Al apreciar el grado de **distintividad** de una marca, la Oficina tendrá en cuenta los siguientes **criterios**:

- Los signos o elementos de signos que sean meramente **genéricos, descriptivos o funcionales no tienen carácter distintivo**.
- Los signos meramente **alusivos** a la naturaleza, finalidad, especie, calidad, modo de uso u otras características de los productos o servicios, *pero que no fuesen enteramente genéricos, descriptivos o funcionales*, tienen un **bajo nivel de distintividad**. Pueden registrarse como marcas pero seguirán siendo **débiles** porque **no servirán de base para oponerse a marcas posteriores** que no fuesen idénticas o muy similares.



-
- Los signos que son *fantasiosos o arbitrarios* son *intrínsecamente distintivos* y tienen un *nivel normal de distintividad* en relación con los productos y servicios especificados o similares. Su existencia permite objetar el registro de una marca posterior que se refiera a los mismos o similares productos o servicios.
 - Un signo que no fuese intrínsecamente distintivo podría considerarse distintivo si hubiese *adquirido tal carácter* como consecuencia de su uso constante en el comercio en el país (véase la Parte I, rubro 3.5). El **carácter distintivo adquirido** puede reconocerse en la medida en que fuese acreditado fehacientemente por la parte interesada.
 - Se *presumirá* que una marca registrada ante la DINAPI tiene cierta **distintividad**. Sobre esta premisa la Oficina evaluará el riesgo de confusión en caso de conflicto con una marca posterior. La Oficina no podrá aceptar el registro de un signo posterior sobre la base que el signo registrado anterior no tiene ninguna fuerza distintiva.
 - Un signo que, **a través de su uso y promoción publicitaria**, ha adquirido una **reputación** o **notoriedad** ante los consumidores pertinentes goza de un **carácter distintivo reforzado**. El **carácter distintivo reforzado** está *por encima del carácter distintivo normal*. Si una marca anterior tiene un carácter distintivo reforzado por razón de su **reputación** o **notoriedad** ello puede favorecer una conclusión de riesgo de confusión o de asociación respecto de una marca posterior, **incluso tratándose de productos o servicios diferentes** (véase el rubro 3, abajo).
 - Las marcas que tienen un **carácter distintivo reforzado** por su reputación o notoriedad, **gozan de una protección más amplia** que las marcas con un carácter distintivo menor. La Oficina tendrá en cuenta el carácter distintivo reforzado de una marca anterior para decidir si una marca posterior puede dar lugar a un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación.
 - Una parte oponente puede reivindicar el carácter distintivo reforzado de una marca anterior (por su reputación o notoriedad) respecto a todos o a una parte de los productos y servicios. Dependiendo de las pruebas presentadas, la Oficina determinará para qué productos o servicios la marca anterior goza de distintividad reforzada.
 - En caso de conflicto entre dos marcas, será relevante el *carácter distintivo reforzado, reputación o notoriedad de la marca anterior*. El alcance de la protección de la marca anterior determinará si el uso de la marca posterior causaría un riesgo de confusión, ya que la marca anterior goza de un derecho exclusivo que prevalece sobre la marca posterior.
 - La eventual **notoriedad** de la marca **posterior** cuyo registro se solicita no sería relevante para apreciar el riesgo de confusión, salvo que el solicitante del registro posterior pudiera acreditar *derechos anteriores* a los de la marca opositora con base en tal notoriedad (ver el rubro 3, abajo).
-

- Si bien una marca **en su conjunto** puede haber adquirido una distintividad reforzada, ella puede contener *elementos individuales que no sean distintivos* por ser genéricos o descriptivos. Por ejemplo, la distintividad reforzada de la marca notoria “Coca Cola” en su conjunto no impide que el elemento “cola” siga siendo genérico o descriptivo para determinados productos.

2.2.3.5 Conclusión sobre la similitud de los signos

La apreciación de la similitud entre dos signos debe llevarse a cabo examinando cada signo en su conjunto. La conclusión sobre la similitud entre los signos resultará de la **evaluación de todos los factores** mencionados en los rubros precedentes.

Sin embargo, la impresión de conjunto producida en el público pertinente por un signo *compuesto* puede estar dominada por uno o varios de sus componentes. En general, cuanto más características y elementos en común tengan los signos, mayor será el grado de similitud entre ellos.

Al tomar una decisión sobre el grado de similitud entre dos signos, la Oficina debe tomar en cuenta los siguientes **factores**:

2.2.3.5.1 Impacto del carácter distintivo de los elementos de cada signo

Se tendrá en cuenta el mayor o menor **grado de distintividad de los elementos que aparecen en ambos signos**.

Por ejemplo, si la similitud *visual, fonética o conceptual* entre los signos estriba en elementos que no tienen carácter distintivo por ser genéricos o descriptivos, la similitud entre los signos será inferior que si los elementos en común fuesen distintivos. Sin embargo, debe examinarse cada caso teniendo en cuenta sus propias circunstancias.

Los siguientes ejemplos ilustran casos de signos conformados por *elementos sin distintividad* o con *baja distintividad*, que pueden dar lugar a conclusiones diferentes.

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
	<p style="text-align: center;">TRIDENT PURE</p>	<p>Para distinguir <i>mentas y goma de mascar (chicle)</i> de la clase NCL 30.</p> <p>Hay un <i>bajo nivel de similitud visual</i> porque el elemento coincidente “PURE” (puro), a pesar de ser descriptivo, tiene algún peso en la impresión general de las marcas. <i>Fonéticamente</i> las marcas serían <i>similares en bajo grado</i> para los consumidores que perciben el significado descriptivo de “PURE”. <i>Conceptualmente</i>, los signos serían</p>



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		<i>similares</i> por la presencia de la palabra “PURE”, pero este es un término descriptivo que hace referencia a ‘puro’ o a la pureza de los productos y del aliento. Los elementos “WHITE” y “TRIDENT” son diferentes en sus aspectos visual, fonético y conceptual . Cabe concluir que no hay riesgo de confusión.
		Para servicios de las clases NCL 35, 39, 41, 42 y 43. Los signos son similares visualmente e idénticos <i>fonética y conceptualmente</i> . Cabe concluir que puede haber un riesgo de confusión .

2.2.3.5.2 Impacto de los elementos dominantes

Debe tenerse en cuenta si un elemento que es común a ambos signos es más o menos **dominante** o destaca *visualmente* en la *impresión general* que ellos producen.

Cuando uno o más elementos de un signo fuesen enteramente *descriptivos* o *genéricos*, normalmente el público no los considerará dominantes en la impresión general salvo que, por *su posición o tamaño*, produzcan una *impresión memorable* en la mente de los consumidores. Al respecto, véase los ejemplos incluidos bajo el rubro 2.2.3.3.1, arriba.

2.2.3.5.3 Impacto de los elementos denominativos frente a los figurativos

Tratándose de una comparación entre *dos signos mixtos*, o entre *un signo mixto y un signo denominativo* con o sin caracteres estilizados, el **componente denominativo o verbal** suele producir un mayor impacto en el consumidor que el componente figurativo.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		Para distinguir productos de la clase NCL 9. Los signos pueden considerarse



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		<i>visualmente</i> similares y <i>fonética</i> y <i>conceptualmente</i> idénticos, a pesar del carácter descriptivo del elemento MICRO y teniendo en cuenta que las diferencias se limitan a <i>elementos gráficos de menor relevancia</i> . Cabe concluir que hay un riesgo de confusión .

La *identidad o similitud de un componente figurativo* de los signos no sería suficiente para encontrar un grado alto de similitud si uno de los signos contiene *un componente denominativo que no existe en el otro signo*.

Sin embargo, aunque los elementos denominativos de un signo suelen producir un mayor impacto en el consumidor, esto no se aplica cuando un *elemento figurativo domina visualmente* la impresión general del signo.

2.2.3.5.4 Peso de la parte inicial de los signos denominativos

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*.

Sin embargo, el grado de similitud entre dos signos denominativos podrá ser menor, a pesar de la identidad en su parte inicial, si ella está conformada por un *elemento débil* o si los *elementos restantes* de los signos poseen *significados claramente diferentes*.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		<p>Para servicios de las dases NCL 35, 36 y 42.</p> <p>La palabra “bonus” significa ‘bono’, ‘prima’ o ‘recompensa’ en español, y tendría carácter descriptivo o laudatorio respecto de los servicios especificados. En tal virtud, la palabra inicial “bonus” debe considerarse un elemento de carácter distintivo débil o nulo.</p> <p>Los signos son <i>visual</i> y <i>fonéticamente</i> similares solo en razón de la palabra inicial “bonus” que no tiene fuerza distintiva. Existe <i>similitud conceptual</i> para el público que conoce el significado del elemento común “bonus” pero, al ser este <i>descriptivo o laudatorio</i>, no tiene fuerza distintiva respecto de los servicios especificados.</p> <p>Cabe concluir que <i>no hay</i> riesgo de confusión.</p>
<p>OXYGESIC</p>	<p>Maxigesic</p>	<p>Para productos de la clase NCL 5.</p> <p>Los signos tienen <i>bajo nivel de similitud visual</i> dado que sus partes iniciales son claramente diferentes y el sufijo común “GESIC” es descriptivo al referirse a los <i>analgésicos</i>. Los signos serían <i>fonéticamente similares en grado medio</i> y <i>conceptualmente diferentes</i> en razón del significado descriptivo de “GESIC” y el diferente significado de los prefijos: “OXY” hace referencia a ‘oxígeno’ u ‘oxicodona’, y “MAXI” alude a ‘máximo’, quedando <i>excluido</i> el riesgo de confusión.</p>

2.2.3.5.2 Signos cortos

La **longitud de los signos denominativos** puede influir sobre su impresión de conjunto. En principio, cuanto más *corto* sea un signo denominativo, más fácilmente podrá el público percibir todos los elementos que lo componen.



Por el contrario, el público suele percibir menos las diferencias entre los signos denominativos que son más largos.

2.2.4 Público y consumidores pertinentes

Los productos y servicios se ofrecen a un público y a consumidores que tienen diferentes perfiles y percepciones. La cuestión del *riesgo de confusión* se centra en determinar si los consumidores pertinentes *perciben* los productos o servicios comercializados como procedentes de una única entidad comercial.

El perfil de los consumidores a los que se dirigen los productos o servicios será un factor importante para decidir si existe riesgo de confusión en caso de que se permitiera a una marca posterior coexistir con una marca anterior en el mercado.

2.2.4.1 Sector pertinente de consumidores

En caso de conflicto entre dos signos, el riesgo a evaluar se refiere a la ***posible confusión*** que afectaría a los consumidores y al público en el comercio dentro del país. A estos efectos de apreciar el riesgo de confusión debe considerarse al **sector pertinente de los consumidores o público pertinente** en cada caso.

Se entiende por **sector pertinente de los consumidores o público pertinente** al conjunto de los **consumidores o usuarios de los productos o servicios especificados** para los signos en cuestión. El riesgo de confusión debe determinarse sobre la base del **consumidor medio**, tanto *real* como *potencial*, **dentro del sector pertinente de consumidores** de los productos o servicios a los que se aplicarían las respectivas marcas.

Solo debe reconocerse un riesgo de confusión si cabe suponer que una **parte significativa de los consumidores pertinentes podría incurrir en confusión** respecto a la procedencia empresarial de los productos. *No es necesario que todos* o la *mayoría* de los consumidores reales o potenciales puedan caer en esa confusión.

Al definir el **público pertinente** o los **consumidores pertinentes**, cabe distinguir entre el **público en general** y los consumidores que pertenecen a los **sectores profesionales o especializados**, en función de quién sea el destinatario previsto para los productos o servicios.

- Si los productos o servicios cubiertos por *ambos* signos se dirigen a consumidores del *público en general*, el riesgo de confusión debe evaluarse desde la perspectiva de este tipo de consumidores. Si esos productos o servicios se dirigen únicamente a *consumidores profesionales o especializados*, por ejemplo, empresas industriales, médicos, ingenieros, informáticos, etc. se debe tener en cuenta solo este perfil especializado.
- Si los productos o servicios distinguidos por *ambas marcas* se dirigen por igual al *público en general* y a los *consumidores profesionales o especializados*, el estándar que debe aplicarse es el de la percepción *por el público en general*, que se presume tiene un **menor grado de atención**.



- Si los productos o servicios especificados para una de las marcas están dirigidos al público en *general* y la otra marca distingue productos o servicios para *consumidores profesionales o especializados*, el estándar que debe aplicarse es el de la *percepción por parte de los consumidores profesionales o especializados*.

Aunque los productos o servicios destinados al público en general también podrían ofrecerse a los sectores profesionales, lo contrario sería poco probable porque los productos o servicios destinados a los consumidores especializados normalmente no se ofrecen al público en general. Por lo tanto, la percepción del público en general no sería relevante ya que no estaría expuesto a las ofertas dirigidas a los consumidores industriales, profesionales o especializados.

Por ejemplo, si la marca anterior distingue *adhesivos para uso industrial y quirúrgico* (normalmente vendido a consumidores especializados) y la marca posterior se refiere a *adhesivos y colas para papelería y uso doméstico* (normalmente ofrecido al público en general), los consumidores pertinentes de referencia serán aquellos que podrían estar *expuestos a ofertas de ambos tipos de productos*.

En este caso, los consumidores *profesionales* estarían expuestos tanto a los productos de uso general como a los productos especializados. Por el contrario, es poco probable que el público en general esté expuesto a ofertas de productos para uso industrial o profesional especializado. Del mismo modo, si una marca anterior distingue, por ejemplo, *máquinas y máquinas-herramienta; motores; y aperos agrícolas motorizados*, y la marca posterior se aplica a *artefactos electrodomésticos, a saber, licuadoras, cortadoras y batidoras*, el grupo de referencia es el de los consumidores que podrían estar interesados en **ambos tipos de productos**, es decir, los *consumidores profesionales*. Normalmente, el público en general no estaría expuesto a ofertas de *maquinaria industrial o agrícola*.

2.2.4.2 Percepción de los consumidores y riesgo de confusión

2.2.4.2.1 Similitud entre los productos y servicios

A fin de decidir si los productos o servicios son similares, la Oficina debe tener en cuenta a los **consumidores pertinentes**. En particular, dependiendo de si el consumidor es un *consumidor intermedio* o un *consumidor final*, será más o menos probable que los productos o servicios puedan considerarse similares o vinculados.

Los bienes que son *materias primas* o *insumos de base* para fabricar otros productos están dirigidos normalmente a **clientes industriales, profesionales o manufactureros**. En cambio, los productos *manufacturados y terminados* normalmente se ofrecen a los **consumidores finales**.

Por ejemplo, los productores de *vidrio plano* normalmente tendrán como clientes a los fabricantes de ventanas, cristales de ventanas, espejos, etc. *El vidrio plano* es un insumo o componente para fabricar otros productos y por lo general *no se venderá directamente a los usuarios finales*. Del mismo modo, el perfil de los clientes que compran *materiales de construcción* es diferente al de los compradores de casas terminadas o de servicios de *construcción*.



Cuando los consumidores de los productos o servicios especificados son sustancialmente diferentes, los productos o servicios pueden considerarse *diferentes* y la probabilidad de que se produzca *confusión entre ellos será significativamente menor*.

2.2.4.2.2 Similitud entre los signos

Las características de los consumidores de un determinado sector también determinarán su percepción de la similitud de los signos en conflicto.

Por ejemplo, el significado y las características fonéticas de un signo puede entenderse y percibirse de manera diferente en función del origen, profesión y ocupación e idiomas del consumidor de destino (véase el rubro 2.2.3, arriba).

2.2.4.2.3 Distintividad de los signos

Las características de los consumidores o del público pertinente determinarán su percepción de los signos en conflicto. Esta percepción determinará a su vez el nivel de distintividad inherente de un signo con respecto a esos consumidores.

Por ejemplo, los signos conformados por las palabras GURMET – MODERNA para *productos alimenticios*, o SCHIC & MODA para *ropa y prendas de vestir*, pueden ser percibidos como genéricos, descriptivos, débilmente distintivos o plenamente distintivos por distintos consumidores, dependiendo de su conocimiento o percepción de esas palabras.

2.2.4.3 Nivel de atención de los consumidores

Al analizar el riesgo de confusión entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es necesario tener en cuenta el *grado de atención* que suelen ejercer los consumidores pertinentes.

El consumidor de referencia debe ser el **consumidor medio del tipo o categoría de productos o servicios** de que se trate. Debe presumirse que el consumidor está *razonablemente bien informado y que es razonablemente atento y circunspecto*. Se debe suponer que el nivel de atención del consumidor puede variar según el tipo de productos o servicios de que se trate.

El grado de atención de un consumidor puede *depender del tipo de producto o servicio* de que se trate, y si el consumidor es profesional o especializado.

Cabe suponer que los **consumidores que operan en un campo profesional o especializado tendrán menos probabilidades de confundirse** cuando adquieran productos o servicios que les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar.

Un factor que determina el grado de atención del consumidor es su *nivel de implicación* en la compra de un producto o servicio. Esto a su vez puede depender del nivel de importancia de la compra es para ese consumidor. *Cuanto mayor sea la importancia de la compra de un producto o servicio, mayor será la atención del comprador*. Esto, a su vez, tenderá a reducir la probabilidad de que el comprador sea confundido o engañado ante marcas similares.



Cabe suponer que habrá un alto grado de atención de parte de los consumidores que compran productos o servicios que son *caros, de adquisición poco frecuente o potencialmente peligrosos*.

Por ejemplo, las compras de productos como un *automóvil* o una *computadora*, o servicios como asesoramiento *médico* o *financiero*, generalmente conllevan un mayor cuidado por los consumidores. Lo mismo si se trata de productos como los *medicamentos*, dependiendo de que el producto sea vendido solo bajo prescripción médica o que esté en venta libre.

Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atención con respecto a las compras rutinarias de productos de la vida corriente o poco costoso, como los alimentos básicos y productos similares.

2.2.5 Otros factores relevantes para el riesgo de confusión

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;
- jurisprudencia anterior que involucre marcas iguales o similares.

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. Por lo general, los signos que forman una familia de marcas estarán registrados pero es posible que algunos de ellos no lo estén.

La existencia de una familia de marcas puede reforzar una constatación de probabilidad de confusión. Si la marca posterior contiene el *mismo elemento distintivo* que caracteriza a todos los signos que pertenecen a una familia de marcas preexistente, los consumidores podrían creer que la marca posterior también pertenece a esa familia. Los consumidores podrían suponer que los productos o servicios designados con la marca posterior tienen el *mismo origen comercial* que los demás productos o servicios. Debe evitarse el riesgo de esta asociación errónea en la mente del público.

La existencia de una familia de marcas denominativas que tienen **un elemento distintivo común, por ejemplo un prefijo o un sufijo que es distintivo** en relación con el tipo de productos o servicios a los que se aplican las marcas, puede ser invocada para sustentar un riesgo de confusión.

Por ejemplo, la siguiente familia de marcas se basa en el **sufijo fantástico** “KAST”:

PanaKast, MyroKast, Framakast, SaniKast

El siguiente ejemplo ilustra un conjunto de signos que forma parte de una familia de marcas que se basa en el prefijo distintivo “BAY” tomado del nombre comercial BAYER perteneciente a la empresa titular:³⁰

Baydur, Bayfil, Baycoll, Baygon, Baysol,
Baypran, Baytril, Bayga, Bayfol, Bayflex

Cuando se plantea una oposición con base en **una marca anterior perteneciente a una familia de marcas**, ello debe ser indicado y acreditado por el oponente. Si se acredita la existencia de una familia de marcas, la Oficina debe comparar la marca posterior con **la familia de marcas en su conjunto**.

Habrà un riesgo de confusión respecto de *una familia de marcas* existente si la marca posterior incluyera el **mismo elemento** que es distintivo de la familia de marcas, o un elemento muy similar. Esto incluye la **posición de los elementos que son prefijos o sufijos**, ya que la posición del elemento distintivo es uno de los factores que caracterizan a una familia de marcas.

Sin embargo, cuando el elemento distintivo de una familia de marcas tuviese una *distintividad reforzada* o fuese *notoriamente conocido*, una variación en la posición de dicho elemento en la marca posterior podría ser insuficiente para evitar un riesgo de confusión.

La Oficina debe determinar en primer lugar si la marca posterior contiene el elemento distintivo característico de las marcas que conforman la familia, de modo que sea probable que *los consumidores crean erróneamente que la marca posterior es una nueva adición a la familia de marcas* existente. En su caso, ello causaría un riesgo de confusión o de asociación respecto a la procedencia empresarial de los productos que lleven la marca posterior.

El elemento que es común a las marcas que pertenecen a una familia de marcas debe ser suficientemente **distintivo**. No cabría objetar el registro de una marca posterior con base en una familia de marcas si el elemento común a estas marcas fuese *genérico, descriptivo o de una distintividad débil* por ser de uso corriente por otras personas en el mercado.

Por ejemplo, la empresa McDonald’s posee una familia de marcas que contienen el elemento característico “Mc” o “Mac”, tales como “McDonald’s”, “McMuffin”, “McNugget”, “McCafé”, “McPollo”, “McPapas”, “McBurger”, “McHuevo”, “McTocino”, “McCrispy” y otros. Ello no impide que el elemento “Mc” o “Mac” sea de **uso relativamente común** al ser un prefijo gentilicio difundido.

³⁰ Ver <http://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx>.

En tal virtud, la existencia de esa familia de marcas no sería motivo para impedir el registro de una marca posterior que contuviese el elemento “Mc”, “MC” o MAC” si se usara con **otros elementos** o características que harían improbable un riesgo de confusión.

Por ejemplo, las siguientes marcas podrían considerarse **suficientemente distintivas y diferentes** a las comprendidas en la referida familia de marcas para poder *coexistir* en el comercio, no obstante contener el elemento “Mc”, “MC” o MAC”:





Son aplicables a las familias de marcas los *criterios generales de riesgo de confusión* en la comparación de los productos y servicios para los que se usa las marcas (ver el rubro 2.2.2, arriba). En tal sentido podrán coexistir dos o más familias de marcas si se usan para **productos o servicios diferentes**, sin vínculo comercial o destinados a **públicos distintos**.

Por ejemplo, podrán coexistir con los signos arriba mencionados los de la familia de marcas “**Mac**” tales como **Mac Book, iMac, Mac Studio, Mac Pro, Mac Mini**, usadas por la empresa Apple para distinguir *computadoras, memorias, procesadores, estaciones y accesorios de ordenadores*.

2.2.5.2 *Coexistencia actual de las marcas en conflicto*

En caso que las marcas que se compara vienen coexistiendo en el mercado nacional durante un tiempo considerable, este hecho debe tomarse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión.

Para que la coexistencia sea relevante como factor para determinar un riesgo de confusión, debe haber una *simultaneidad de uso de las marcas dentro del territorio nacional*. El solicitante del registro que alegue que su marca ya venía coexistiendo con la marca que sustenta la oposición deberá acreditar tal coexistencia.

El *período de coexistencia* debe ser lo suficientemente largo como para permitir una evaluación de los efectos de dicha situación. Además, esa coexistencia debe ser *pacífica*, es decir que haya sido tolerada por las partes involucradas. La coexistencia durante un período de contestación, litigio u otro proceso *contencioso* no se considera una coexistencia pacífica a los efectos de descartar un riesgo de confusión.

2.2.5.3 *Jurisprudencia anterior sobre marcas iguales o similares*

Si el signo cuyo registro se solicita y la marca anterior ya se hubiesen confrontado en algún litigio anterior en el país y se hubiese emitido una decisión formal por la DINAPI u otra autoridad al



respecto, este hecho debe ser tomado en cuenta. La Oficina debe considerar si corresponde tomar una decisión igual o similar a la que se tomó en el caso anterior.

Normalmente, una decisión adoptada por la DINAPI o por otra autoridad en un caso anterior *no* será vinculante para la Oficina al resolver un caso posterior. Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y previsibilidad, las decisiones de la Oficina deben ser coherentes y los mismos hechos deben dar lugar a la misma solución, cuando proceda. Al adoptar sus decisiones, la Oficina debe atenerse a los **principios** de *igualdad de trato y buena administración*.

La Oficina debe evaluar la pertinencia de los hechos que subyacen a los casos anteriores pertinentes y ponderar los criterios y razonamiento jurídico que sustentan la decisión precedente. Si los hechos y el razonamiento del caso anterior también fuesen aplicables al caso bajo examen, la resolución de la Oficina debe ser, en lo pertinente, coherente con la decisión anterior.

2.2.6 Apreciación global del riesgo de confusión

2.2.6.1 Necesidad de una apreciación global

El objetivo último *del examen* sustantivo de los diversos factores relacionados con los signos en conflicto es **determinar si existe la probabilidad de que se produzca confusión** en el comercio si se permite que ambos signos coexistan en el mercado nacional.

Para ello es necesario *tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes* en una **única evaluación global**. Esto significa *conectar e integrar todos los factores* discutidos anteriormente para determinar si habría un riesgo de confusión en el mercado.

El hecho que dos signos sean visual, fonética o conceptualmente similares, o que los productos o servicios de que se trate sean idénticos o similares, no determina necesariamente la existencia de un riesgo de confusión. Otros factores, en particular el carácter distintivo y la reputación del signo anterior, también desempeñan un papel importante.

La Oficina determinará que existe un **riesgo de confusión**, incluido el riesgo de **asociación**, cuando **el conjunto de circunstancias** indicara que el público de destino podría creer que los productos o servicios que llevan las marcas en litigio son *iguales* o que proceden de la *misma empresa* o de empresas **vinculadas económicamente**.

Si la Oficina estimara que —a la luz de **todos los elementos** analizados— existe el riesgo que **una parte significativa del público consumidor** de los productos o servicios en cuestión podría confundirse en cuanto a la identidad o al origen comercial de los productos o servicios, ello sería suficiente. Por lo tanto, no es necesario demostrar que *todos* los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios podrían ser confundidos.

El riesgo de confusión debe apreciarse **globalmente, teniendo en cuenta todos los factores relevantes en las circunstancias** del caso. Esta evaluación depende de numerosos elementos y, en particular, del grado de reconocimiento del signo anterior en el Paraguay, de la asociación que el público pueda hacer entre los dos signos y del grado de similitud entre los signos y los productos o servicios pertinentes.



Al hacer la evaluación global la Oficina examinará los factores más **relevantes** relativos al *riesgo de confusión y determinará sus grados*, de acuerdo con los criterios desarrollados en los rubros precedentes (ver los rubros 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5, arriba), a saber:

- **similitud de los productos y servicios** de que se trate;
- **similitud de los signos** teniendo en cuenta sus **elementos distintivos y dominantes**;
- **el público pertinente** y el **nivel de atención**;
- **la fuerza distintiva del signo anterior**;
- **otros factores** relevantes.

La apreciación global debe ser precedida de un análisis de cada uno de esos factores separadamente. Con base al principio de la ***primacía de la evaluación global***, no se debe denegar el registro de una marca posterior solo porque tenga alguna similitud con un signo anterior o solo porque los productos o servicios respectivos sean idénticos o similares.

La decisión de denegar, en todo o en parte, un registro posterior debe basarse en el criterio que, si la marca posterior se utilizara en el comercio en el Paraguay, se crearía un **riesgo que los consumidores se confundan** en cuanto al origen comercial de los productos o servicios que llevan esa marca. Por lo tanto, se denegará el registro cuando fuese necesario para evitar una posible situación de confusión en el mercado que sería perjudicial para los consumidores y los competidores afectados.

2.2.6.2 Principio de la interdependencia de los factores

Los factores mencionados, que pueden indicar la existencia de un riesgo de confusión, están **vinculados entre sí** y son **interdependientes**. El *principio de interdependencia* significa que es necesario **sopesar todos los factores** y que *algunos de ellos influyen en mayor medida* en la constatación del riesgo de confusión, en particular la similitud de los productos o servicios de que se trate y la similitud entre los signos que se compara.

La interdependencia también significa que, al preparar la evaluación global del caso, el *menor impacto de uno de los factores se puede compensar con el mayor impacto de otros factores*. Una **evaluación global** implica la **interdependencia** de todos los factores relevantes. *Por ejemplo, un menor grado de similitud entre los productos o servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa.*

Al evaluar globalmente del riesgo de confusión, la Oficina debe **conjugar las conclusiones** a las que hubiese llegado con respecto a los factores de similitud individualmente analizados. La Oficina debe, en particular:

- evaluar el *grado de similitud entre los productos y servicios* y tener en cuenta el *nivel de atención de los consumidores pertinentes* con respecto a ellos;



- examinar si los *signos en conflicto tienen elementos idénticos o solo similares*, y sopesar el *grado de similitud entre los signos* y los elementos de cada signo que sustentan esa similitud (los elementos que componen el signo, ¿son *distintivos* o meramente *descriptivos* o *laudatorios*?); y
- considerar el grado de *distintividad de la marca anterior* en su conjunto (la marca anterior, ¿tiene distintividad *débil*, es inherentemente *distintiva* o es *notoriamente conocida*?).

La Oficina debe llegar a su conclusión con base en una *evaluación de todos los factores* mencionados anteriormente. Habida cuenta de las *circunstancias del caso* en concreto, puede concluir que no hay un riesgo de confusión, incluso cuando los productos o servicios fuesen idénticos y hubiese cierto grado de similitud entre los signos en cuestión.

Asimismo, los factores a tomar en cuenta y su importancia en la apreciación global pueden **variar** en función de circunstancias particulares. Por ejemplo, en caso que los productos o servicios y los signos fuesen muy similares o idénticos, la Oficina podrá determinar que habría un riesgo de confusión sin necesariamente detenerse en otros factores como la mayor fuerza distintivo del signo anterior o la existencia de una familia de marcas.

2.2.6.3 Factores relevantes

2.2.6.3.1 Recuerdo imperfecto por el consumidor

La Oficina debe suponer que el consumidor medio de la categoría de productos o de servicios de que se trate está **razonablemente bien informado** y **es razonablemente atento y circunspecto**. La Oficina tendrá en cuenta que el consumidor medio no podrá normalmente realizar una *comparación directa* entre las diferentes marcas y debe suponer que los consumidores tienen un **recuerdo imperfecto** de los signos en su memoria.

También se tendrá en cuenta que es probable que el **nivel de atención del consumidor varíe** según el tipo de productos o servicios de que se trate. Incluso los consumidores con un alto nivel de atención pueden tener un recuerdo imperfecto de las marcas.

2.2.6.3.2 Efecto del método de comercialización y tipo de productos

Al efectuar la *evaluación global del riesgo de confusión*, la Oficina tendrá en cuenta las **circunstancias en las que se comercializan en el país los productos o servicios** que los respectivos signos distinguen. Se debe considerar el **tipo o categoría** de productos o servicios y la **forma usual de su distribución y comercialización** en el país.

El tipo de productos o servicios de que se trate puede aumentar la relevancia de uno de los aspectos de la similitud entre los signos (visual, fonético o conceptual) debido a la manera en que el público busca o adquiere cierto tipo de productos o servicios.

Por ejemplo, una comparación fonética o conceptual entre signos puede ser menos importante en el caso de productos y servicios que el público generalmente examina visualmente o que se

pueden probar antes de comprar (por ejemplo, *prendas de vestir*). En tales casos, la impresión visual de los signos puede contar más al apreciar del riesgo de confusión.

Sin embargo, dado que todos los factores pertinentes para determinar el riesgo de confusión están *interrelacionados*, las circunstancias deben examinarse **caso por caso**. En consecuencia, la Oficina no debe aplicar ninguna regla general con respecto a categorías amplias de productos o servicios sin atender a las particularidades de cada caso.

2.2.6.3.3 Efecto de componentes que carecen de fuerza distintiva en el signo

Al evaluar la similitud entre dos signos se examinará si los elementos coincidentes tienen carácter *distintivo* o meramente *descriptivo, evocativo o débil*, a fin de determinar si los elementos coincidentes entre los signos tienen mayor o menor capacidad de indicar una procedencia empresarial.

Si las similitudes entre los signos **se encuentran únicamente en elementos que no son distintivos o que son genéricos, descriptivos o de uso común**, no cabe argumentar que el público podría confundir los signos solo en razón de tales elementos.

Por ejemplo, en los siguientes casos se podría concluir que **no hay un riesgo de confusión y que los signos podrían coexistir en el mercado sin interferencia entre ellos**:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
	<p style="text-align: center;">CLUB GOURMET</p>	<p>Para productos de las clases NCL 16, 21, 29, 30, 32, y 33.</p> <p>Los signos solo comparten las palabras “CLUB” y “GOURMET” y difieren en las demás características. En la mente del consumidor, la palabra “GOURMET” (“gurmé”) se refiere a las personas con un paladar fino o que aprecian la buena comida y bebida. Para el consumidor pertinente habría un fuerte vínculo <i>conceptual</i> entre el elemento denominativo “CLUB DEL GOURMET” y los productos ofrecidos, que consisten principalmente en alimentos y bebidas. El elemento distintivo “<i>El Corte Inglés</i>” del signo anterior no se reproduce en el signo posterior por lo que son <i>visualmente</i> diferentes. El elemento denominativo “CLUB GOURMET” es muy similar al elemento “CLUB DEL GOURMET” pero ambos tienen <i>débil distintividad</i> por ser <i>descriptivos o laudatorios</i> en relación con los productos y servicios en cuestión. Cabe excluir un riesgo de confusión.</p>



	<p>TORO XL</p>	<p>Para <i>bebidas alcohólicas de la clase NCL 33</i>.</p> <p>Las letras coincidentes “XL” tienen un carácter distintivo <i>débil</i> pues ellas pueden entenderse como una indicación de “tamaño extragrande” comúnmente usado en el comercio. El público podría asociar esas letras a un envase o tamaño mayor del producto. El elemento denominativo “TORO” contenido en el signo posterior tiene carácter <i>distintivo</i>. Las marcas son <i>visual</i> y <i>fonéticamente</i> diferentes y solo existe una <i>débil</i> similitud conceptual por las letras ‘XL’. Al haber solo una similitud limitada <i>no hay un riesgo</i> de confusión.</p>
---	-----------------------	---

Cuando los signos que se compara *solo tienen en común un componente con débil distintividad*, el *riesgo de confusión puede basarse en el efecto que tienen los demás componentes en la impresión general de los signos*. Esta apreciación tendrá en cuenta la similitud o diferencia de los componentes no coincidentes y su respectivo carácter distintivo.

Una coincidencia en un elemento con *carácter distintivo débil no daría lugar por sí sola a un riesgo de confusión*. Sin embargo, podrá haber un riesgo de confusión si hubiese otros componentes con fuerza distintiva *menor o igualmente débil*, o con poco impacto visual, si la *impresión general de los signos fuese muy similar*.

Por ejemplo, en los siguientes casos, aunque **los elementos individuales de los signos no tienen fuerza distintiva, podría haber un riesgo de confusión en razón de la coincidencia o similitud en la impresión general que producen los signos tomados como conjunto**:

Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
<p>waterPerfect</p>	<p>AquaPerfect</p>	<p>Para productos de la clase NCL 7.</p> <p>El elemento “Perfect” tiene un carácter débil por ser <i>laudatorio</i>, y ninguno de los elementos restantes en los signos tiene fuerza distintiva ni es dominante. Los elementos “aqua” y “water” tienen un carácter distintivo <i>débil</i> pues el público percibirá que significan ‘agua’ con referencia a los productos como motores, bombas, etc. En los aspectos <i>visual</i> y <i>fonético</i>, la similitud de los signos resulta de la presencia del término “perfect” y del hecho que ambos signos tienen la misma longitud,</p>



Signo anterior	Signo posterior	Razonamiento
		número de sílabas y secuencia de vocales casi idéntica. En cuanto a la impresión general , los elementos similares prevalecen en conjunto sobre los elementos individuales diferentes. Estos signos tienen una similitud visual, fonética y conceptual de grado medio .
		Para servicios de las clases NCL 36 y 38. Los signos son <i>visualmente similares</i> y <i>fonética y conceptualmente idénticos</i> , dado que coinciden en sus elementos verbales. Los colores y tipos de letra corrientes y no ofrecen ninguna diferencia mayor entre los signos.
BIOCERT	BIOCEF	Para productos de la clase NCL 5. Aunque el elemento compartido “BIO” es descriptivo para los productos, los signos también coinciden en sus letras cuarta y quinta, ‘c’ y ‘e’. La diferencia en las últimas letras ‘rt’ frente a ‘F’ no contrarresta la <i>similitud resultante de las cinco primeras letras</i> en los dos signos, que son idénticas. Existe una similitud visual y fonética de grado medio y la comparación <i>conceptual</i> es neutra.

3 SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

3.1 Aspectos generales

3.1.1 Marco normativo

La LDM señala en su **artículo 2, apartado g)**, que:

No podrán registrarse como marcas: [...]

g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se



apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
[...]

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del **artículo 2, apartado g)**, de la LDM señalando lo siguiente:

La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no a solo ejercer la correspondiente acción de nulidad sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.

Son marcas notorias las que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca.

Resulta importante mencionar que el presente inciso g) es una transposición del artículo 6bis del Convenio de París [...]

La protección mínima prevista en el **ordenamiento internacional** respecto de las marcas notoriamente conocidas busca impedir tanto su *uso* no autorizado como su registro *no autorizado*. Al respecto, las disposiciones del Convenio de **París** prevén lo siguiente:

Artículo 6bis

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*

Las disposiciones del Artículo 6bis del Convenio de París se *complementan* con las siguientes disposiciones del **Acuerdo sobre los ADPIC**:



Artículo 16

Derechos conferidos

[...]

2. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*

3. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.*

3.1.2 Fundamento de la protección de los signos notoriamente conocidos

El Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, que son vinculantes para el Paraguay, establecen una obligación de proteger las *marcas notoriamente conocidas*. Esta protección se entiende como un estándar internacional mínimo. La legislación nacional puede proteger a los signos notorios más allá de ese nivel mínimo.

Si bien esas disposiciones de los instrumentos internacionales no mencionan expresamente a otros tipos de signos que pueden ser notoriamente conocidos, como los *nombres comerciales* o las *indicaciones geográficas*, los mismos principios pueden aplicarse a estos si se reivindicara y probara su notoriedad en un procedimiento de oposición o de nulidad (véanse los rubros 4 y 5, abajo).

La existencia de un signo anterior **notoriamente conocido** o **renombrado** en el Paraguay puede ser invocada por una parte interesada como fundamento para denegar el registro de una marca posterior si el uso de esta pudiera causar un riesgo de confusión en el mercado con respecto a la procedencia comercial de los productos o servicios de que se trate.

Los signos notoriamente conocidos suelen ser marcas de producto o de servicio pero también pueden ser otros signos como *nombres comerciales*, *indicaciones geográficas* u otros *distintivos comerciales*.

3.2 Obligación de denegar un registro en conflicto con un signo notorio

Las normas internacionales citadas anteriormente obligan a la Oficina a rechazar *de oficio* el registro de una marca que contenga o sea similar a una marca **notoriamente conocida en el Paraguay**, que se use para **productos o servicios idénticos, similares o diferentes**, bajo ciertas condiciones.

La decisión de denegar el registro de una marca incompatible debe tomarse si el signo anterior *fuese notoriamente conocida en el Paraguay entre los consumidores pertinentes o en los círculos comerciales vinculados* y se dieran las siguientes condiciones:



-
- (i) la marca posterior contiene, o es **confusamente similar**, al signo notoriamente conocido; o
 - (ii) una parte esencial de la marca posterior constituye una **reproducción** del signo notoriamente conocido; o
 - (iii) la marca posterior constituye una **imitación** que puede crear un riesgo de confusión con el signo notoriamente conocido;

y que además:

- a) la marca posterior se usaría en relación con **productos o servicios idénticos o similares** a los del signo notoriamente conocido; o
- b) la marca posterior se usaría en relación con productos o servicios **que no sean similares** a los del signo notoriamente conocido, si **el uso de la marca posterior indicaría una conexión** entre esos productos o servicios y **el signo** notoriamente conocido, o los **intereses de su titular podrían verse perjudicados** por tal uso.

Al denegar un registro sobre la base de un signo notoriamente conocido la Oficina aplicará los **mismos criterios** relativos a la *identidad o similitud* de los productos y servicios, y a la *identidad o similitud* de los signos (véase el rubro 2.2, arriba, sobre *riesgo de confusión*).

Sin embargo, cuando se objete el registro de una marca sobre la base de un signo notorio que se refiere a productos o servicios que *no sean idénticos o similares*, el examen deberá considerar **también** las siguientes cuestiones y las pruebas correspondientes:

- la medida en que el signo anterior *es notoriamente conocido* en el Paraguay entre los *consumidores* o en los *círculos comerciales pertinentes* que se refieren a esos productos o servicios diferentes;
- la medida en que el uso de la marca posterior con respecto a esos productos o servicios diferentes indicaría *un vínculo o asociación* con el titular del signo notorio; y
- la medida en que dicha vinculación *perjudicaría los legítimos intereses* del titular del signo notorio.

El *vínculo* entre el uso de la marca posterior en productos o servicios diferentes y el titular del signo notorio anterior dependerá, entre otros factores, del grado de similitud entre el signo anterior y la marca posterior, la similitud entre los productos o servicios pertinentes, la *fuerza distintiva* del signo notorio y el alcance o difusión de su renombre en el país.

Dependiendo del grado de notoriedad o reputación del signo anterior en el país, la Oficina podrá llegar a la conclusión que los consumidores relevantes podrían entender que existe un *vínculo o asociación* entre los signos, incluso si estos tuviesen un bajo grado de similitud o se usaran respecto de productos o servicios que no son similares.



3.3 Determinar la notoriedad de una marca

3.3.1 Hechos relevantes

Una persona que afirme en una acción de oposición contra un registro que una marca u otro signo en el que basa su oposición es notoriamente conocido en el Paraguay debe aportar las pruebas que respalden esa alegación. Las pruebas presentadas deben ser claras y convincentes y la Oficina debe examinarlas.

La Oficina no está obligada a investigar *de oficio* los hechos del caso alegados por el opositor pero puede usar cualquier información existente en sus registros y archivos o que fuese de conocimiento público.

La persona interesada en hacer valer una marca notoriamente conocida en un proceso de oposición ante la DINAPI deberá acreditar esa notoriedad en el Paraguay. Las pruebas deben ser examinadas en su conjunto, sopesando el valor probatorio de los diferentes elementos.

Las pruebas de la notoriedad de un signo pueden enfocarse en los siguientes *hechos* para evidenciar el nivel de **conocimiento del signo por el sector pertinente del público**:

- el grado de *conocimiento* del signo en el *sector pertinente* del público en el país, incluyendo los *círculos empresariales pertinentes*, como resultado del uso del signo en el comercio o de su promoción y publicidad;
- la *duración, alcance y ámbito geográfico* del *uso del signo* anterior en el comercio, en el Paraguay o en países extranjeros, que fuese pertinente para el conocimiento de ese signo en el país;
- la *duración, alcance y ámbito geográfico de cualquier promoción del signo* anterior, incluida la *publicidad* de los productos o servicios a los que se aplica el signo y su presentación en *ferias o exposiciones*;
- los países extranjeros en que existan *registros y solicitudes de registro* del signo cuya notoriedad se alega, y la antigüedad y vigencia de esos registros;
- las sentencias de *observancia exitosa* de los derechos sobre el signo notorio y los casos en que la notoriedad del signo se hubiese reconocido en decisiones de autoridades en el Paraguay o en el extranjero;
- el *valor comercial* asociado al signo notoriamente conocido.

Estos factores no son condiciones acumulativas ni excluyentes. La notoriedad de un signo se determinará en función de sus circunstancias particulares. En algunos casos, todos los factores



mencionados podrían ser relevantes; en otros casos la decisión podrá basarse en factores adicionales que fuesen pertinentes en las circunstancias.³¹

3.3.2 Mala fe del tercero al solicitar el registro

Quien presente una oposición con base en un signo anterior notoriamente conocido, puede presentar pruebas que la solicitud de registro se presentó de *mala fe*.

El hecho que el solicitante del registro **haya actuado de mala fe** debe tomarse en cuenta al examinar la validez de la solicitud. La LDM, artículo 2, apartado i), prevé expresamente la mala fe como motivo de anulación de un registro. La mala fe al solicitar y obtener un registro de marca también podría impugnarse por ser una situación que afecta el *orden público*. Sobre estos aspectos véase el rubro 9, abajo, y el rubro 6 de la Parte I.

Con respecto a la nulidad de un registro obtenido de mala fe, el artículo 55 de la LDM dispone lo siguiente:

La acción de nulidad procederá aunque no se haya deducido oposición y prescribirá a los cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro pertinente. La acción de nulidad no prescribirá cuando se haya actuado de mala fe o el registro obtenido constituya un acto nulo.

La posible *mala fe* del solicitante es un factor que debe tenerse en cuenta al analizar los intereses en conflicto en caso de oposición u otra impugnación basada en una marca notoriamente conocida. Al respecto, véase también los rubros 3.5.4 y 9, abajo.³²

3.3.3 Medios de prueba

Quien alegue la notoriedad de un signo anterior podrá presentar *cualquier prueba* que demuestre que el uso de la marca posterior sería susceptible de crear un riesgo de confusión en el comercio en el país.

Las pruebas tendrán por objeto crear en la Oficina una convicción de la necesidad de denegar el registro de la marca posterior en vista de la notoriedad del signo anterior y del riesgo que su titular sufra un perjuicio injusto si la marca posterior se usara en el comercio.

³¹ Ver la *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*, publicación OMPI N° 833S, Artículo 3(2), accesible en:

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

³² *Ibidem*. En cuanto a **la mala fe** el Artículo 3(2) de la *Recomendación Conjunta* de la OMPI dispone lo siguiente:

2) [Consideración de la mala fe] En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia.

Para más información sobre las solicitudes presentadas de mala fe, ver la Práctica Común 13 de la EUIPN: *Solicitudes de marca presentadas de mala fe* (CP13), disponible en:

<https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices/2537136>

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_en.pdf/1cdbc448-b8a6-4507-9f57-ed8b780593a1

La notoriedad de un signo se puede demostrar aportando **pruebas** de diversa índole, incluidas las siguientes:

- *declaraciones juradas* de organismos competentes, por ejemplo, cámaras de comercio y de empresas, asociaciones y gremios de productores del país o del extranjero, y federaciones y uniones, que acrediten la existencia y notoriedad del signo en el país;
- *decisiones anteriores* de tribunales y de autoridades administrativas, incluida la DINAPI, en las que se hubiese reconocido la notoriedad del signo;
- *facturas* y otros documentos comerciales que demuestren los volúmenes de venta y distribución de productos o servicios con el signo en el país;
- *sondeos* de opinión y *estudios* de mercado sobre la difusión y reconocimiento del signo en los distintos sectores del público;
- *auditorías e inspecciones* en los establecimientos y lugares en que se usa el signo;
- material *publicitario* y promocional usado para promover el signo;
- informes sobre la *inversión* efectuada en la *promoción y publicidad* del signo;
- informes sobre *resultados económicos* y *cifras de venta* referidas a los productos y servicios a los que se aplica el signo;
- informes de *expertos* relativos a los productos o servicios que llevan el signo;
- *artículos* en los medios y en publicaciones especializadas que mencionan al signo;
- *perfiles de empresas* publicados con reseñas sobre la empresa titular del signo.

Para efectos de determinar la notoriedad de un signo **no será necesario** cumplir ninguna de las siguientes condiciones, y la Oficina no debe requerirlas:

- que el signo notorio haya sido *usado en el Paraguay*, ya que la notoriedad del signo puede resultar de la **publicidad, promoción** o radiodifusión en el país sin que se haya realizado una distribución comercial de los productos o servicios en el territorio nacional;
 - que la marca notoriamente conocida haya sido **registrada** o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el Paraguay o en un país extranjero;
 - que la marca sea notoriamente conocida **en otro país**;
-



- que la marca sea notoriamente conocida por el público *en general* en el país, no solo por el sector pertinente del público.³³

La protección a un signo notoriamente conocido se basa en el **hecho que el signo es notorio y goza de renombre en el Paraguay**. El mero hecho de que una marca esté registrada no le confiere notoriedad ni renombre por lo que no sería pertinente exigir o acreditar tal registro como condición de la protección.

Cabe notar que el Artículo 6bis del Convenio de París no menciona el registro de una marca notoriamente conocida como una condición para gozar de protección como tal.

3.4 Determinar el sector pertinente del público

3.4.1 Concepto de sector pertinente del público

A efectos de apreciar la notoriedad de un signo debe considerarse como **sector pertinente del público** a los *consumidores de los productos o servicios para los que se usa ese signo*. Esto incluye a todos los *consumidores reales o potenciales* a los que normalmente se ofrecen los productos o servicios con el signo, y a las personas que *están familiarizadas* con esos productos o servicios por razones *profesionales o comerciales*.

Los **sectores relevantes del público** incluyen, en particular:

- los **consumidores reales y potenciales** del tipo de productos o servicios a los que se aplica el signo notoriamente conocido;
- las **personas que intervienen en los canales de comercialización y distribución** del tipo de productos o servicios a los que se aplica el signo;
- los **círculos comerciales y empresariales** cuyos giros se vinculan al tipo de productos o servicios a los que se aplica el signo.³⁴

El conocimiento de la marca por un número suficiente de personas pertenecientes a **uno de esos sectores** del público en el Paraguay será **suficiente** para considerar que el signo es notoriamente conocido en el país.

Basta que el signo anterior sea reconocido por una **parte significativa del público pertinente** en el país para que sea considerado notoriamente conocido. Esto será evaluado por la Oficina u otra autoridad competente caso por caso, teniendo en cuenta el tipo de productos, servicios o actividad, y el tipo de público relevante.

³³ Véase la *Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*, Publicación N° 833S, Artículo 2.3)a): https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf

³⁴ Véase la *Recomendación Conjunta* de la OMPI, artículo 2, apartado 2.



Por ejemplo, si una marca fuese notoriamente conocida por *miembros de los círculos empresariales que comercian con el tipo de productos o servicios pertinentes* en el Paraguay, ello se considera **suficiente** para entender que la marca es notoriamente conocida en el país.

La información suministrada al respecto por las asociaciones de productores, gremios y cámaras de comercio o de producción del Paraguay sería relevante para identificar a los círculos empresariales vinculados al tipo de productos o servicios para los que se usa la marca.

El criterio que determina si un signo se considera notoriamente conocido radica en la medida en que **el sector pertinente del público en el país reconoce el signo** como una indicación de la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades correspondientes. En tal virtud, **no será necesario** que el signo sea conocido por *todos* los sectores de la población en el país y **esta condición no debe ser requerida** para reconocer la notoriedad.

El *sector pertinente* del público nunca se entenderá en el sentido que el público *en general* deba conocer el signo. La notoriedad de un signo debe reconocerse *sin necesidad de que el signo tenga una fama excepcional* ni que sea conocido por todo el público dentro del país.

3.4.2 Protección más allá de los productos y servicios especificados

No hay dos signos que tengan una notoriedad o renombre idénticos. El grado de notoriedad de un mismo signo distintivo puede variar de un país a otro y puede cambiar con el tiempo dentro del mismo país. Esto dependerá, en particular, de los esfuerzos de publicidad y promoción desplegados por el titular del signo.

El renombre de un signo notorio debe preservarse de su **dilución** —por vía de *disipación* o de *mancillamiento*— y del **parasitismo** (véase el rubro 3.5, abajo). Cuando surge un conflicto entre una marca posterior y un signo anterior notoriamente conocido, la Oficina debe evaluar el daño potencial al signo notorio y a la reputación de su titular.

La protección conferida a un signo notoriamente conocido debe ser proporcional a su renombre y reputación, y ella puede extenderse más allá de los productos o servicios para los que se usa el signo o que se especifican en el registro (en caso que el signo estuviese registrado).

A fin de dar una protección adecuada a un signo notorio, la Oficina debe considerar las posibles consecuencias de su coexistencia con una marca posterior en el mercado, sin limitarse a una simple referencia a los productos o servicios para los que se usa o estuviese registrado el signo notorio.

3.5 Perjuicio al titular de un signo notoriamente conocido

3.5.1 Tipos de perjuicio al titular de un signo notoriamente conocido

Una oposición o nulidad contra el registro de una marca posterior se justifica en la medida que el uso de esa marca **causaría un daño o perjuicio** al titular del signo notorio.

Ese daño o perjuicio puede ser consecuencia de uno o más de los siguientes **efectos resultantes del uso no autorizado** del signo notorio:

- un detrimento o **dilución** del **carácter distintivo** del signo notorio por **difuminación** o **disipación** de su fuerza distintiva,
- un detrimento o **dilución** de la **reputación** del signo notorio por **mancillamiento** de la imagen del signo ante el público,
- un **aprovechamiento injusto de la reputación o renombre** del signo notorio, en particular mediante un acto de **parasitismo** comercial.

El siguiente ejemplo ilustra un caso en el que los **tres tipos de perjuicio** mencionados anteriormente pueden concurrir en detrimento del titular del signo notorio:

STARBUCKS COFFEE

vs.

STAR BACK CAFÉ



Fuente: <https://pt.foursquare.com/v/star-back-cafe/522b0d3f11d2118e92abed98/photos>

Los tres tipos de perjuicios mencionados anteriormente se detallan a continuación.

3.5.2 Dilución de la fuerza distintiva del signo

El uso no autorizado de un signo notorio puede **debilitar o destruir su fuerza distintiva**. Este efecto adverso puede tipificarse como una **dilución** del carácter distintivo del signo por una **difuminación** o **disipación** de su identidad.

La fuerza distintiva de un signo notorio depende de su carácter como indicador de una **procedencia empresarial única y específica** en el mercado. Si terceras personas usaran el signo notorio sin la autorización y el control de su titular ello **erosionaría y diluiría** la fuerza distintiva **unívoca** y **específica** del signo notorio.

Como consecuencia de la **dilución** del carácter distintivo de un signo notorio, este pierde su fuerza distintiva e identidad unívoca y deja de evocar en la mente de los consumidores una **asociación inmediata e inequívoca** con los productos o servicios del titular del signo.



La aparición en el mercado de otras marcas no autorizadas idénticas o similares a un signo notorio *diluye* su singularidad. El signo notorio deja de tener una presencia destacada en la mente de los consumidores y el vínculo de esa marca con los productos, servicios o actividades del titular comienza a desvanecerse.

Este efecto perjudica al signo notorio porque *disminuye su valor distintivo y comercial*. Se reduce la fuerza distintiva que permitía al titular del signo vincular a los consumidores con su empresa y sus productos y servicios. El valor distintivo de un signo notorio se construye a través de una fuerte inversión en la calidad de los respectivos productos y servicios, y en la promoción y la publicidad sostenidas en el tiempo. Si la fuerza distintiva de la marca se *diluye*, esa inversión se pierde.

Cuando el titular de un signo notorio inicia una acción invocando una situación de perjuicio o dilución real o potencial del carácter distintivo del signo, debe fundamentar sus alegaciones. Sin embargo, ese titular no precisa demostrar un *detrimento* o dilución real y efectivo del valor distintivo del signo. Bastaría con que se aporten pruebas de la **probabilidad de que se produzca tal dilución** si la marca posterior se usara en el mercado paraguayo. Será suficiente crear en la Oficina la convicción de que **existe un riesgo razonable** de que se produzca tal perjuicio.

El riesgo de perjuicio puede basarse en inferencias a partir del posible detrimento del carácter distintivo del signo notorio. Este análisis debe tener en cuenta la práctica y el funcionamiento del mercado y de los productos y servicios de que se trate, así como de los consumidores pertinentes.

También debe considerarse el posible **efecto de aluvión** resultante de usos incontrolados de un signo notorio, como una justificación para oponerse a cualquier uso no autorizado de un signo notorio. Este ‘*aluvión*’ de usos no autorizados podría llevar a que el carácter distintivo del signo notorio termine desvaneciéndose.

Si no se responde a un acto susceptible de provocar la dilución de un signo notorio, pueden *seguir ocurriendo otros actos similares a un ritmo creciente*. Por lo tanto, el titular de un signo notorio debe actuar con prontitud ante cualquier uso no autorizado de un signo idéntico o similar al signo notorio.

La dilución de la distintividad de un signo notorio es tanto **más probable cuanto este fuese distintivo**, en particular cuando tuviese un carácter distintivo inherente. Cuanto más distintivo sea el signo, más probable será que un uso no autorizado de un signo idéntico o similar impacte negativamente ese carácter distintivo.

Por el contrario, si un signo notorio no fuese inherentemente distintivo sino que estuviese compuesto por uno o más elementos genéricos o descriptivos, otros competidores podrían verse en la necesidad de usar uno o más de los elementos del signo para operar normalmente en el mercado. En tales casos, una alegación de *dilución por difuminación* podría ser más difícil de sustentar.



3.5.3 Daño al prestigio o renombre del signo notorio

El uso no autorizado de un signo notorio perjudica su *renombre* o *reputación* en la medida que la *buena imagen* del signo se ve *mancillada* o *desmerecida* y las *asociaciones positivas* evocadas por el signo se ven *empañadas* o *desmerecidas*.

Un uso no autorizado del signo puede causar que esa buena imagen y las asociaciones positivas sean paulatinamente sustituidas en la mente de los consumidores por asociaciones con *valores inferiores* o asociaciones que son perjudiciales para el signo y el prestigio de su titular.

Esta forma de **dilución por mancillamiento** se produce, en particular, si el signo notorio se usara en relación con productos o servicios que son *incompatibles con la imagen* que el signo notorio tiene a los ojos del público, o se usara en un *contexto degradante o inapropiado* para esa imagen, o se aplicara a productos o servicios que tienen características *negativas* frente a los productos o servicios asociados con el signo notorio.

No es necesario que el uso no autorizado del signo notorio se refiera a productos o servicios ilícitos o de valor moral cuestionable. Basta que la naturaleza y el uso no autorizado sea contradictorio o incongruente con el mensaje general transmitido por el signo notorio, que su titular desea proteger.

Por ejemplo, si un signo notorio distinguiera productos de *perfumería, fragancias y cosmética* que transmiten un mensaje de glamur y belleza, el uso no autorizado de un signo igual o similar para productos como *alimentos para animales de granja* o *fertilizantes agrícolas* llevaría a los consumidores de destino a asociar el signo notorio con productos y servicios muy alejados de la imagen de glamur y belleza construida por el titular de ese signo para sus productos y servicios.

En el mismo sentido, la reputación de un signo notorio aplicado, por ejemplo, a *servicios de educación superior* y *actividades académicas conexas* se vería *desmerecida* o *empañada* si se permitiera a un tercero usar un signo igual o muy similar para servicios de *entretenimiento en bares y clubes nocturnos*. Puede preverse que la asociación provocada en la mente de los consumidores por este uso no autorizado sería perjudicial para la reputación del signo notorio.

Cabe señalar que el daño a la reputación de un signo notorio también puede afectar a la reputación del titular del signo. Por lo tanto, en función de la naturaleza del uso no autorizado de un signo notorio, el desprestigio del signo podría tener un impacto sobre la imagen y la reputación general de la empresa a la que pertenece el signo.

3.5.4 Aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo notorio

La **explotación indebida** del carácter distintivo o de la reputación de un signo es una forma de usurpación de los derechos sobre ese signo. Esto abarca los casos en los que un tercero no autorizado usa o asocia el signo notorio u otro signo para aplicarlo a sus propios productos o servicios, aprovechando el valor distintivo y el renombre del signo notorio.



Esta práctica desleal aprovecha *parasitariamente* la imagen, el atractivo y la reputación de un signo notorio ajeno. Al usar o imitar al signo notorio el tercero *aprovecha* y *transfiere* a su favor una parte de la imagen y del renombre del signo notorio para sus propios productos o servicios. Hay una *apropiación indebida* y un *abuso del carácter distintivo y la reputación de la marca anterior*.

Dicho uso del signo notorio por parte del tercero resulta **desleal** porque no conlleva ninguna inversión, esfuerzo o participación para crear o mantener el valor distintivo y la reputación de ese signo. Este comportamiento se tipifica como *parasitismo comercial* y sería perseguible con base en las normas de prevención de la **competencia desleal**. Son aplicables, en particular, las disposiciones de los artículos 80 y 81, apartados a) y h), de la **LDM**.

Al denunciar un acto parasitario se debe acreditar la fuerza distintiva (inherente o adquirida) del signo notorio así como la similitud de los signos y el vínculo entre los respectivos productos o servicios. Se debe indicar que la asociación de la marca posterior con el signo notorio anterior es susceptible de *transferir el valor distintivo y la reputación* de este a aquella.

Si existiera la probabilidad de un *traslape entre sectores de productos o servicios vinculados*, o patrones de consumo en el país que podrían conectar ciertos productos o servicios con los de otros sectores, ello debe acreditarse ya que la transferencia de imagen del signo notorio también se produciría en estos casos. Los usos actuales o potenciales del signo notorio en acuerdos de *licencias, franquicia o distribución* también serían indicativos de ese posible aprovechamiento de la notoriedad del signo.

A diferencia de otros casos de uso no autorizado de un signo notorio, el **aprovechamiento parasitario del prestigio** de un signo notorio no siempre causa un daño económico *directo* a ese signo o a su titular. Sin embargo esa práctica siempre otorga un *beneficio económico injusto* a quien incurre en esa práctica. Ese beneficio es injusto porque el tercero aprovecha la notoriedad y reputación del signo sin haber aportado el debido esfuerzo o inversión para generarla o mantenerla.

Por lo tanto, la denegación del registro de una marca por motivo del aprovechamiento injusto de la notoriedad de un signo o de su reputación se sustenta principalmente en políticas públicas que buscan *preservar la paridad en las condiciones de competencia entre los actores en el mercado*, y evitar prácticas de *competencia desleal*.

Si se demuestra que una solicitud de registro de marca se presentó de **mala fe** ello sería un factor a tener en cuenta al evaluar el riesgo de que *se aproveche indebidamente* la notoriedad o la reputación de un signo anterior. Al respecto ver también los rubros 3.3.2, arriba, y 9, abajo.

4 DERECHOS ANTERIORES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

4.1 Aspectos generales

4.1.1 Marco normativo



La **LDM** señala en su **artículo 2, apartado k)**, que

No podrán registrarse como marcas: [...]

k) los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.

El reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen es materia de la **Ley 4923 de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen**. Con respecto a esa protección la Ley 4923 dispone, en particular, lo siguiente:

Artículo 2º.- DEFINICIONES.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por:

a) Denominación de origen: El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana.

b) Indicación geográfica: El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

2. También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el numeral 1).

Artículo 3º.- LEGITIMADOS A SOLICITAR RECONOCIMIENTO Y REGISTRO. *El reconocimiento y el registro de las indicaciones geográficas se harán de oficio o podrán ser solicitadas ante la Autoridad de Aplicación por quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar, así como las asociaciones que los agrupen. Las autoridades departamentales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.*

Artículo 16.- REGISTRO. *La Autoridad de Aplicación, a través del Registro que se crea a esos fines, registrará las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. [...]*

Artículo 26.- DERECHOS CONFERIDOS. *El registro de una indicación geográfica o denominación de origen confiere a los propietarios y usuarios autorizados los siguientes derechos:*

a) Derecho de uso de la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos designados, a impedir su uso por parte de terceros.



b) Derecho de usar los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes y otros, que se refieran a la indicación geográfica o denominación de origen.

c) Garantía de calidad especificada en la indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 27.- PROHIBICIONES. *Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen:*

a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género.

b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen.

c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos.

d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate.

Artículo 44.- IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO COMO MARCA. *No podrán registrarse como marca para distinguir productos, la que correspondiere a una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, solicitada o conocida, nacional o internacionalmente.*

El artículo 34 de la Ley 4923 estipula que la **Autoridad de Aplicación** de sus disposiciones es la DINAPI.

Por su parte, los **artículos 80 y 81 de la LDM** señalan lo siguiente en cuanto a la **prevención de la competencia desleal respecto de las indicaciones geográficas**:

TÍTULO III DE LA COMPETENCIA DESLEAL CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 80.- *Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial.*

Artículo 81.- *Constituye, entre otros, actos de competencia desleal: [...]*

c) *las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al público;*



d) la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación esté traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares; [...]

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del **artículo 2, apartado k)**, de la LDM señalando lo siguiente:

Esta prohibición encuentra su fundamento en el artículo 57 de la ley 1294/98 que define a indicación geográfica de la siguiente manera: “Se entiende por indicación geográfica el signo que identifique un producto como originario de un país como a región como localidad u otro lugar cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico”.

Para luego en su artículo 58 establecer quiénes pueden hacer uso de la indicación geográfica: “Solo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica. Ellos tendrán acción para impedir que la indicación geográfica se utilice para identificar productos del mismo género que no sean originarios del lugar designado por la indicación.

El apartado 2 del artículo 23 del Acuerdo ADPIC establece el rechazo o invalidez de las marcas comerciales que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para los vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que sean de naturaleza que induzca al error.

El **Convenio de París** contiene las siguientes disposiciones relativas a las *denominaciones de origen* y las *indicaciones de procedencia*, que son aplicables a las *indicaciones geográficas*:

Artículo 1

[...]

2) *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto [...] las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. [...]*

Artículo 9

1) *Todo producto que lleve ilícitamente una marca [...] o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.*

2) *El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.*

3) *El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, [...] conforme a la legislación interna de cada país.*

4) *Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.*



5) *Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.*
[...]

Artículo 10

1) *Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.*

2) *Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.*

Artículo 10bis

1) *Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

[...]

Artículo 10ter

1) *Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis.*

2) *Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.*

Por su parte, el **Acuerdo sobre los ADPIC** contiene las siguientes disposiciones relevantes, entre otras, sobre el reconocimiento y protección de las **indicaciones geográficas**:

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. *A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de*



ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. *En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:*

a) *la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*

b) *cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).*

3. *Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca [...] que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca [...] para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.*

4. *La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.*

4.1.2 Consideraciones generales sobre las indicaciones geográficas

Una **indicación geográfica** es un signo distintivo usado para designar un **producto**, que generalmente consiste total o parcialmente en un **término que tiene una connotación geográfica** referida a una **región o lugar donde se origina el producto designado con la indicación**.³⁵

Una indicación geográfica también puede consistir en la **denominación tradicional** de un producto específico que es **originario de una región o lugar geográfico determinado**, *incluso si esa denominación tradicional no fuese un nombre geográfico propiamente*. Tal es el caso, por ejemplo, de indicaciones geográficas como FETA (queso originario de zonas delimitadas en Grecia), REBLOCHON (queso originario de una región en Francia) o VINHO VERDE (vino producido en zonas delimitadas en Portugal).

La OMPI define a la **indicación geográfica** del siguiente modo:

Una indicación geográfica es un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico específico y poseen cualidades que se deben a ese origen. Para constituir una indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de un lugar determinado. Además, es preciso que las cualidades, características o reputación del producto se deban esencialmente al lugar de

³⁵ Todas las referencias a “indicaciones geográficas” se entienden referidas también a “denominaciones de origen”, salvo mención distinta.

*origen. Puesto que las cualidades dependen del lugar geográfico de producción, existe un claro vínculo entre el producto y su lugar original de producción.*³⁶

El Acuerdo ADPIC define a la indicación geográfica en su Artículo 22.1, transcrito arriba. A título referencial cabe notar que el **Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas** (2015)³⁷ trata conjuntamente a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas.

En su Artículo 2.1).i) ese Arreglo define a la **denominación de origen** como:

toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación;

El mismo Arreglo, en su Artículo 2.1).ii), define a la **indicación geográfica** como:

toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

4.2 Conflicto entre una marca y una indicación geográfica

Cuando una indicación geográfica nacional o extranjera estuviese **reconocida en el Paraguay** por virtud de un tratado internacional, regional o bilateral, o estuviese registrada en la DINAPI, ella puede servir de base para una **oposición** contra un registro de marca o una acción de anulación del registro de una marca posterior en la vía judicial.

Además, una indicación geográfica **notoriamente conocida** puede invocarse contra el registro de una marca que cause **confusión** con ella, o que **explote, debilite, diluya** o **perjudique la reputación** de la indicación geográfica, o la aprovechara indebidamente.

Una indicación geográfica protegida en el país también podría sustentar una *objeción de oficio* planteada por la Oficina con base en los **apartados a) y k) del artículo 2 de la LDM**. Esas disposiciones prohíben registrar marcas que induzcan a engaño o **confusión**, con respecto a la *procedencia geográfica* de los productos o que contengan una indicación geográfica protegida.

A este respecto, es pertinente que el *Acuerdo sobre los ADPIC* establece expresamente la obligación de denegar el registro de una marca que incluya una indicación geográfica si ello indujera a **error** al público en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos. Esa

³⁶ Ver: https://www.wipo.int/geo_indications/es/faq_geographicalindications.html

³⁷ Paraguay no es actualmente parte contratante de este tratado.



obligación se especifica en el artículo 22.2, 3 y 4 del Acuerdo ADPIC, transcrito bajo el rubro 4.1.1, arriba.

A diferencia de las marcas, las indicaciones geográficas tienen una **cobertura de productos de alcance limitado**. Debido a su naturaleza, las indicaciones geográficas **distinguen únicamente un producto preciso que tiene características específicas** y que procede de una zona de producción delimitada con precisión.

Normalmente, una indicación geográfica solo se usará para distinguir el producto especificado en el registro respectivo. Esto acota el eventual examen sobre la similitud entre el producto designado por una indicación geográfica y los especificados para una marca posterior. En su caso solo se tomarán en cuenta aquellos productos que fuesen del mismo tipo que el designado por la indicación geográfica, y los productos que fuesen **comparables, estrechamente vinculados** o **derivados** de ellos, así como los productos que llevaran como un *ingrediente* relevante el producto designado con la indicación geográfica.

Por lo que se refiere a **los servicios**, habría lugar a plantear una objeción cuando los servicios cubiertos por la marca posterior **se refieran específicamente al producto designado con la indicación geográfica**. Por ejemplo, tal sería el caso de servicios de *venta minorista o mayorista, importación o exportación, de suministro de bebidas o alimentos, o la producción por cuenta de un tercero del producto designado con la indicación geográfica*.

Sin embargo, el hecho que una indicación geográfica esté reconocida o registrada solo con respecto a ciertos productos específicos no significa que ella no pueda protegerse contra el registro de una marca cuyo uso podría ser **perjudicial** para la indicación geográfica o para su **reputación**, o cuando el registro tendría como efecto aprovechar indebidamente de esa reputación. Esto puede incluir los casos en que la marca **evoca** a la indicación geográfica sin causa justificada.

Cuando una indicación geográfica fuese **notoriamente conocida** o gozara de un renombre, los criterios de *protección ampliada* aplicables a los signos notorios se aplicarán igualmente a la indicación geográfica (véase el rubro 3, arriba). En este caso, al apreciar el riesgo de confusión la Oficina debe tener en cuenta los mismos criterios de similitud y de probabilidad de vinculación o asociación con otros productos o servicios.

La Oficina puede denegar totalmente el registro de una marca o concederla solo para algunos de los productos o servicios especificados cuando, después de una acción de oposición o de oficio, determinara que existe un riesgo de confusión o de *aprovechamiento indebido de la reputación* de una indicación geográfica notoria anterior, o de dilución de esa reputación.

Al realizar la evaluación global para decidir si una marca posterior entraría en conflicto con una indicación geográfica anterior, la Oficina debe tener en cuenta una situación que es particular de las indicaciones geográficas.

Las indicaciones geográficas difieren de otros signos distintivos como las marcas y los nombres comerciales por cuanto los **productores que usan una indicación geográfica no gozan de flexibilidad al adoptar ese nombre para identificar sus productos**. Esto se debe a que las



indicaciones geográficas *son designaciones* que se aplican **tradicionalmente** a los productos que se producen en los lugares geográficos cuyos nombres forman esas indicaciones. A diferencia de las marcas, los nombres geográficos no pueden ser cambiados, modificados o reemplazados con otros nombres, ni es posible crear denominaciones geográficas de fantasía que no fuesen las tradicionales para esos productos.

Es distinto el caso de los comerciantes que normalmente gozan de una amplia libertad para formar, crear o elegir un signo para usarlo como marca. Si un comerciante elige deliberadamente *una marca que sea idéntica o similar a una indicación geográfica* protegida para aplicarla en *productos o servicios iguales, comparables o vinculados* a los que se identifica con esa indicación, esta elección podría considerarse un intento de aprovechar la reputación de la indicación geográfica. Los titulares de la indicación geográfica anterior podrían oponerse al intento de registrar la indicación geográfica como marca para dichos productos o para servicios vinculados.

En estas circunstancias, una defensa adecuada de la indicación geográfica puede ser decisiva para su viabilidad comercial. Una marca que incluya o sea similar a una indicación geográfica protegida, aplicada a productos idénticos o comparables, afectaría directamente a los derechos exclusivos de los productores que usan la indicación geográfica como distintivo de sus productos locales o regionales, y diluiría la fuerza distintiva y la reputación de la indicación geográfica.

Las indicaciones geográficas deben protegerse también contra su inclusión en forma **traducida** en una marca. En este sentido la traducción al español de una indicación geográfica extranjera reconocida en el Paraguay no podría registrarse como marca para productos que fuesen idénticos o similares.

Por ejemplo, la Oficina podría **denegar** el registro de las siguientes marcas, si ellas **incluyeran o contuviesen una indicación geográfica** reconocida en el Paraguay:³⁸

LA HAVANA

para *puros y productos de tabaco*, en vista de la denominación de origen cubana “HABANA”

BOHEMIAN

para productos de *vidrio y cristalería*, en vista de la denominación de origen checa “BOHEMIA CRYSTAL”

LE LIMOGES

para *esmaltes, porcelanas y artículos de cerámica*, en vista de la denominación de origen francesa “ÉMAUX DE LIMOGES”

³⁸ Las denominaciones de origen citadas a título de ejemplo están inscritas en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas establecido en virtud del Arreglo de Lisboa con los asientos registrales AO 479, AO 73 y AO 472, respectivamente.



5 DERECHOS ANTERIORES SOBRE NOMBRES COMERCIALES Y OTROS DISTINTIVOS COMERCIALES

Entre los derechos anteriores que pueden ser invocados por terceros para objetar el registro de una marca la Oficina atenderá los derechos relativos a *distintivos comerciales* como:

- nombres comerciales y denominaciones sociales,
- nombres de personas jurídicas no mercantiles,
- nombres de dominio.

5.1 Nombres comerciales y denominaciones sociales

Los artículos 72 a 79 de la LDM regulan los *nombres comerciales* como sigue:

TÍTULO II DEL NOMBRE COMERCIAL CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 72.- *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.*

Artículo 73.- *El nombre comercial deberá diferenciarse suficientemente de cualquier otro nombre adoptado o usado precedentemente por otra persona que desarrolle la misma o similar actividad económica.*

Artículo 74.- *No podrá constituir nombre comercial un signo que por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él sea contrario a la moral o al orden público, o que pueda inducir a engaño o confusión a los medios comerciales y a los consumidores, sobre la identidad o la naturaleza de la empresa designada con ese nombre.*

Artículo 75.- *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.*

Artículo 76.- *El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular.*

Artículo 77.- *El derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolución de la sociedad o por el cese de actividad del establecimiento que lo emplee.*



Artículo 78.- La venta de un establecimiento comprende la transferencia de su nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Artículo 79.- El nombre comercial se podrá ceder o transferir únicamente con la empresa o la parte de ella designada con ese nombre.

Respecto a la obligación de *proteger el nombre comercial*, el **Convenio de París** dispone lo siguiente:

Artículo 8

[Nombres comerciales]

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 9

[Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial]

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca [...] o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

[...]

Las normas precedentes dejan en claro que el nombre comercial es un signo distintivo reconocido como objeto de la propiedad industrial. En esta medida resulta relevante lo previsto en el **artículo 2, apartado h)** de la **LDM**:

No podrán registrarse como marcas: [...]

b) los signos que infrinjan [...] un derecho de propiedad industrial de un tercero;

Un **nombre comercial** es un signo denominativo generalmente breve que **identifica o designa a un comerciante o a una empresa** que opera en el mercado. Es un concepto flexible que no tiene una definición consensuada en ningún tratado internacional pero está expresamente reconocido en el Convenio de París.

El **derecho exclusivo** sobre un nombre comercial en el Paraguay se adquiere *por su primer uso público en el comercio en el país* (LDM, artículo 75). Por lo general, el uso del nombre comercial debe ser a nivel nacional o, al menos, no limitado a una localidad puntual. Una empresa puede adoptar y usar **más de un nombre comercial** en sus actividades en el mercado.

Un nombre comercial debe protegerse contra cualquier uso no autorizado. En particular, debe protegerse contra su uso o registro *como marca*. Esta protección corresponde *independientemente de que el titular haya usado o registrado* el nombre como marca.



A diferencia del nombre comercial, una *denominación social* es la designación **oficial o legal de una sociedad o entidad mercantil**, tal como aparece inscrita en el registro de sociedades mercantiles.³⁹ La denominación social se adopta contractualmente al formalizarse la creación de una persona jurídica. Ella se plasma en los *estatutos* de la sociedad y se incluye entre los datos de la inscripción mercantil correspondiente.

Una denominación social no es necesariamente idéntica al nombre comercial usado por una empresa o un comerciante en el mercado. Sin embargo, el nombre comercial suele estar conformado por un elemento distintivo de la denominación social, o por una versión abreviada o sigla de ella. A su vez, un nombre comercial puede adoptarse como un distintivo comercial de una empresa y registrarse como marca, o ser la base de una *familia de marcas* de esa empresa (véase el punto 2.2.5.1, arriba).

En la medida en que una persona tuviese un *derecho exclusivo* sobre un nombre comercial o una denominación social, ella puede invocar ese derecho en un procedimiento de oposición o anulación de un registro de marca posterior. Al respecto, el artículo 76 de la LDM prevé el derecho del titular de un nombre comercial de impedir el uso de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuese susceptible de causarle daño o perjuicio.

Con ese fundamento se podrá impugnar o denegar el registro de una marca que reproduzca o incluya un nombre comercial **cuando el uso de la marca para los productos o servicios especificados sería susceptible de causar un riesgo de confusión o una falsa impresión de asociación o de vínculo** con el titular del nombre comercial.

La Oficina tendrá en cuenta el *sector y la actividad comercial real* de la entidad titular del nombre comercial, y lo comparará con los productos y servicios especificados en la solicitud de la marca posterior. Si la naturaleza de esos productos y servicios fuese **idéntica, similar o sustancialmente vinculada** con la actividad comercial del titular del nombre comercial, se debe atender la objeción.

Por lo que se refiere a la similitud entre los signos, a menudo ocurre que un nombre comercial y, más aún, una denominación social está constituida por *elementos genéricos, descriptivos o desprovistos de carácter distintivo*. Cuando el nombre comercial incluya uno o más elementos distintivos, estos deben servir de base para la comparación de los signos.

En estos casos, el nombre comercial anterior solo sería obstáculo para el registro de una marca posterior si ambos signos fuesen sustancialmente idénticos o similares en sus *elementos* distintivos, sin tener en cuenta los elementos no distintivos que contuvieran. Sin embargo, en caso de **identidad** de un nombre comercial con una marca posterior, esta no sería registrable aún cuando todos los elementos constitutivos del nombre comercial fuesen genéricos o descriptivos.

5.2 Nombres de personas jurídicas no mercantiles

³⁹ Para efectos de estas Directrices se asimila al concepto de ‘denominación social’ las otras *formas denominativas* usadas por entidades que desarrollan actividades comerciales, como son la ‘razón social’, la ‘denominación societaria’ o la ‘denominación legal’ de una sociedad cooperativa.



Las personas jurídicas que **no fuesen sociedades mercantiles** y **entidades sin fines de lucro**, como *las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones benéficas o las cooperativas*, también gozan de derechos exclusivos sobre sus **denominaciones** que pueden sustentar una oposición al registro de una marca posterior que fuese idéntica o similar si se pudiera crear un riesgo de confusión.

Al igual que en el caso de los nombres comerciales, la Oficina examinará la cuestión de la posible *vinculación en la mente de los consumidores y del público* entre las actividades de la persona jurídica que objeta el registro de la marca posterior y los productos o servicios especificados en la solicitud de registro de esa marca.

En caso de riesgo de confusión, el nombre de la persona jurídica anterior debe prevalecer sobre una marca posterior.

Por ejemplo, el Club Olimpia es una **asociación** deportiva constituida en el Paraguay e inscrita en el registro de personas jurídicas de conformidad con las disposiciones del Código Civil. Esta entidad desarrolla actividades en varias ramas deportivas, incluyendo el fútbol, baloncesto, vóleibol y patinaje de velocidad. La asociación es titular de los siguientes distintivos que usa de manera pública y notoria en sus actividades en el país:

CLUB OLIMPIA

[Denominación de la asociación]



[Escudo y logo del Club]

La adopción y uso de la denominación CLUB OLIMPIA y del logo referido le dan a esta asociación un derecho exclusivo sobre esos distintivos. Con base en ese derecho el Club Olimpia podría *oponerse al registro de una marca* solicitado por un tercero si se acreditara que el uso de esa marca crearía un *riesgo de confusión* o una *vinculación errónea* con las actividades, productos y servicios que ofrece el CLUB OLIMPIA. Tal podría ser el caso, por ejemplo, si un tercero solicitara el registro de la marca:

OLYMPIA

para distinguir *zapatos y ropa de deporte y artículos para deporte y gimnasia, incluyendo balones de juego, patines y accesorios de patinaje*, de las clases NCL 25 y 28.



5.3 Nombres de dominio

Un nombre de dominio sirve para **identificar un sitio web en el internet**. La naturaleza de un nombre de dominio puede explicarse como sigue:

*Un nombre de dominio (a menudo denominado simplemente **dominio**) es un nombre fácil de recordar asociado a una dirección IP física de Internet. Se trata del nombre único que se muestra después del signo @ en las direcciones de correo y después de www. en las direcciones web. Por ejemplo, el nombre de dominio 'ejemplo.com' se podría traducir a la dirección física '198.102.434.8'. Otros ejemplos de nombres de dominio podrían ser 'google.com' y 'wikipedia.org'. [...]*⁴⁰

Un nombre de dominio o **dominio** se puede 'comprar' ante la autoridad nacional encargada de administrar los nombres de dominio en un país determinado, o ante un 'registrador' de dominios que es una entidad especialmente autorizada para asignar ciertos tipos de dominios y direcciones en internet. La compra de un dominio asegura su uso exclusivo en internet si no hubiese controversia o disputa sobre él.

Es importante destacar que un nombre de dominio *como tal* no es un objeto de la propiedad intelectual. La 'compra' de un nombre de dominio ante un registrador autorizado no genera derechos exclusivos de propiedad intelectual. Sin embargo, a menudo los nombres de dominio **se forman insertando, entre sus elementos constitutivos, un nombre comercial o una marca** que pertenece al usuario registrado del nombre de dominio.

Un intento de registrar como marca un nombre de dominio que incluya una marca o un nombre comercial que pertenezca a una persona distinta del solicitante podría dar lugar a una oposición sobre la base de los derechos exclusivos anteriores sobre la marca o el nombre comercial.

Además, si un nombre de dominio se usara en el comercio o en internet de manera que llegase a ser *notoriamente conocido* por el público en Paraguay para ciertos servicios, ello puede generar derechos similares a los de un signo notorio (véase el rubro 3, arriba).

Esos derechos anteriores sobre un dominio podrían ser la base de una oposición para impugnar el registro de una marca cuyo uso causaría un riesgo de confusión con ese dominio. La Oficina tendrá en cuenta la existencia de ese derecho anterior si fuese invocado por la persona interesada.

El derecho anterior sobre una marca o un nombre comercial también permite a su titular **objetar el registro o el uso de un dominio que contenga esa marca o nombre**. Sin embargo, este tipo de controversia no sería atendido por la DINAPI sino por los tribunales ordinarios o los tribunales y centros de **arbitraje** designados para la solución de este tipo de controversias.⁴¹

⁴⁰ Definición tomada de:

[https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=es#:~:text=Un%20nombre%20de%20dominio%20\(a,en%20las%20direcciones%20web.](https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=es#:~:text=Un%20nombre%20de%20dominio%20(a,en%20las%20direcciones%20web.)

⁴¹ Véase, por ejemplo, el sistema de *solución de controversias sobre nombres de dominio* ofrecido por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Este Centro es un líder mundial en la prestación de [servicios de solución de](#)



6 DERECHOS ANTERIORES SOBRE OTROS OBJETOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

La **LDM** estipula en su **artículo 2, apartado h)**, que

No podrán registrarse como marcas: [...]

b) los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del **artículo 2, apartado h)**, de la LDM señalando lo siguiente:

No podrá ser registrado como marca un signo distintivo protegido por derecho de autor. En virtud a esta disposición lo que se busca es evitar que a través del sistema de protección de marcas terceros de mala fe registren como marcas obras o parte de ellas que ya gozan de protección por derecho de autor en virtud de la Ley 1328/98. La referida Ley define a la obra en su artículo 2, inciso 16, de la siguiente manera: “toda creación intelectual original en el ámbito literario o artístico, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocer.” En ese sentido es importante recalcar que son parte de la obra su título, sus personajes, siempre y cuando estos sean originales.

Ahora bien, la prohibición analizada no entra en juego cuando el titular del derecho de autor otorga al solicitante de la marca pertinente la autorización.

[...] Es decir, lo que se busca con esta prohibición es impedir que se registre como marca una creación protegida por un diseño industrial.

Lo que se busca es evitar que un diseño cuyo plazo de protección se encuentra limitado en el tiempo, se perpetúe utilizando la protección de la marca cuya renovación puede darse de forma indefinida.

Las leyes especiales relativas a los **diseños industriales** (Ley 868/81) y al **derecho de autor** (Ley 1328/98) confieren **derechos exclusivos** sobre diversos tipos de objetos y creaciones. La naturaleza de algunas de estas creaciones permite que —cumplidas ciertas condiciones— ellas puedan adoptarse y usarse como *marcas* para distinguir productos o servicios.

En caso que pretendiera registrarse una marca conformada, por ejemplo, por un signo figurativo, mixto o tridimensional *que reproduzca un diseño industrial o una obra* anteriormente protegida en el país a nombre de un tercero, ello podría dar lugar a una objeción contra el registro de la marca posterior.

La Oficina debe atender cualquier oposición al registro de una marca posterior cuando la acción fuese promovida por una persona que acreditara ser titular de un *legítimo derecho anterior sobre un diseño industrial o una obra protegida* en el país por las leyes de la materia.

[controversias en materia de nombres de dominio](https://www.wipo.int/amc/es/) bajo la política UDRP diseñada por la OMPI. Ver en: <https://www.wipo.int/amc/es/>



6.1 Diseños industriales

La **Ley 868/81, de Dibujos y Modelos Industriales**,⁴² consagra en su Artículo 20 el derecho exclusivo conferido por el registro de un **diseño industrial**, como sigue:

Art. 20º.- El registro de los dibujos o modelos confiere a su titular el derecho exclusivo a reproducir el dibujo o modelo en la fabricación de un producto; a importar; poner en venta un producto que reproduzca el dibujo o modelo protegido; a conservar el producto con el fin de ponerlo en venta, y de excluir a los terceros de la realización de tales actos con fines industriales o comerciales.

Sobre la base de un derecho anterior sobre un diseño industrial, la Oficina denegará el registro de una marca tridimensional, figurativa o de patrón posterior que reprodujera sin autorización ese diseño industrial. .

Si una forma tridimensional, figura, dibujo o patrón estuviese **registrado como diseño industrial** ante la DINAPI, ese diseño no podría explotarse comercialmente sin la autorización del titular de su registro. En consecuencia, el diseño industrial registrado solo podría registrarse como marca **previa autorización** del titular del derecho sobre el diseño industrial, y siempre que cumpliera con las condiciones de la LDM para reconocerse y registrarse como marca.

El titular de un diseño industrial podrá presentar una oposición o un pedido de anulación en la vía judicial contra el registro de una marca si esta consistiera o incluyera un *elemento tridimensional, figurativo, mixto o de patrón* que fuese idéntico o no pudiera distinguirse fácilmente del diseño registrado.

El derecho exclusivo sobre un diseño industrial tiene un alcance amplio y abarca el uso del diseño en *cualquier tipo de productos*. En consecuencia, limitar el registro de la marca solo a ciertos productos no evitaría el conflicto con un diseño industrial anterior.

Por ejemplo, los siguientes **diseños** de productos podrían ser registrados **como marcas siempre que cumplieran los requisitos y condiciones exigidos por la legislación de marcas**, en particular el *carácter distintivo* suficiente y la *ausencia de funcionalidad técnica* (ver la Parte I, rubros 2, 3 y 4):



Chocolate. Fuente: Registro EUTM 000031237

⁴² Ley 868/81, de Dibujos y Modelos Industriales, del 22 de octubre de 1981.



Botella de perfume. Fuente: https://www.parfumo.net/Perfumes/Jean_Paul_Gaultier/Classique_Parfum



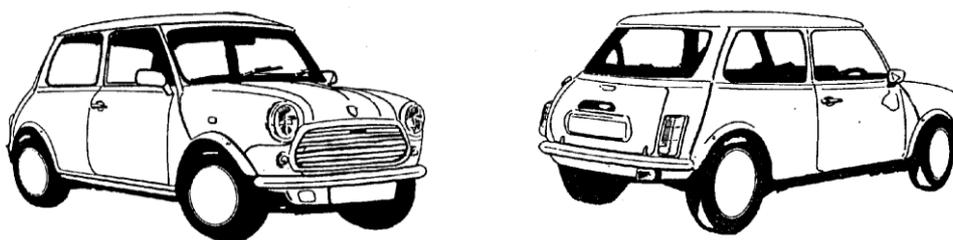
Patrón de superficie y bolso. Fuentes: <https://www.peakpx.com/en/hd-wallpaper-desktop-nzweg> y <https://www.vestiairecollective.com/women-bags/travel-bags/burberry/#brand=Burberry%2394>



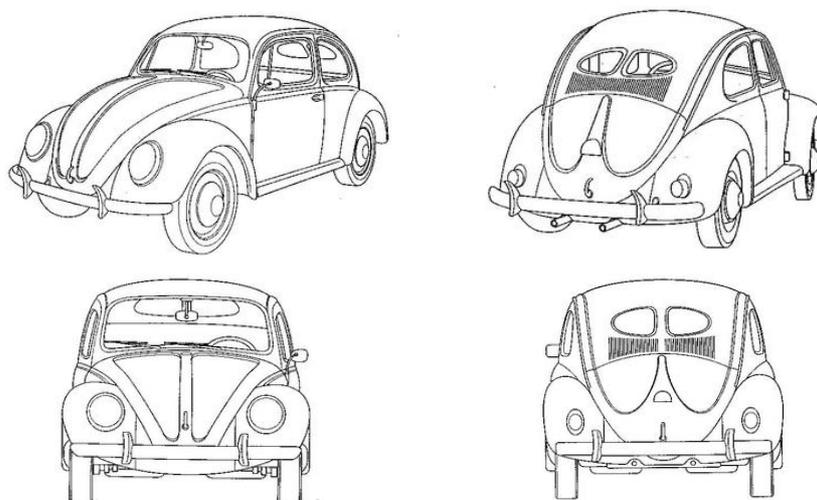
Patrón de superficie y zapato. Fuentes: <https://shop.notthatcheney.com/shop/p/seamless-vector-lv-pattern> y <https://theluxurycloset.com/us-en/women/louis-vuitton-encre-monogram-idylle-canvas-romance-peep-toe-pumps-size-405-p498440>



Sillón giratorio. Fuente: Registro EUTM 000182451



Automóvil. Fuente: Registro EUTM 000143933



Fuente: OMPI, registro internacional [1833778](#)



6.2 Obras protegidas por el derecho de autor

La Ley 1328/98, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,⁴³ regula en sus Artículos 15, 24 y 25 el derecho exclusivo conferido por el **derecho de autor sobre una obra** como sigue:

Artículo 15.- El autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho oponible a todos, el cual comprende los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

Artículo 24.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción legal expresa. [...]

Artículo 25.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

1. *La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; [...]*

6. *Cualquier otra forma de utilización de la obra que no esté contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.*

Sobre esta base, la Oficina debe reconocer los derechos exclusivos derivados de una obra protegida por el derecho de autor como motivo de denegación del registro de una marca que reprodujera la obra sin autorización.

La existencia de un **derecho de autor sobre una obra preexistente bidimensional** (figurativa, pictórica, fotográfica, diseño gráfico, etc.) o **tridimensional** (arte aplicado, escultura, etc.) puede sustentar una oposición o anulación del registro de una marca que incluyera esa obra. Tal sería el caso, en particular, cuando las obras, sus títulos o los nombres de ciertos personajes de ficción se usan para formar marcas sin la autorización del titular de los respectivos derechos de autor.

En caso de oposición o anulación contra un registro de marca con base en un derecho de autor anterior, quien invoque este derecho deberá acreditarlo.

6.2.1 Obras incluidas en marcas

Las obras figurativas, pictóricas, de dibujo y fotográficas, entre otras, pueden ser, y a menudo son, utilizadas como marcas comerciales o como partes de marcas comerciales.

Los elementos figurativos, fotografías, patrones y otros elementos de las marcas pueden consistir en obras artísticas *preexistentes* o cuya creación se encarga con la finalidad de crear una marca. Esas obras artísticas que preceden a las marcas están protegidas por el derecho de autor en favor de sus creadores y su uso o aprovechamiento requiere la cesión o licencia de los derechos patrimoniales sobre las obras.

⁴³ Ley 1328/1998, de *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, del 15 de octubre de 1998.



Al respecto los artículos 2, 3 y 4, apartados 8, 10 y 11, de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos disponen que se puede beneficiar del derecho de autor las siguientes **obras**, entre otras:

- las obras de *artes plásticas*, incluidos los *dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías*;
- las obras *fotográficas* y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía;
- las obras de *arte aplicado*.

El artículo 2, apartado 19, de la misma Ley define lo que es una '*obra de arte aplicado*':

19.- Obra de arte aplicado: una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en una o producida en escala industrial;

El artículo 24 de la Ley de Derecho de Autor antes citado estipula que *el autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, [...] salvo en los casos de excepción legal expresa.*

Si una *obra preexistente* fuese utilizada sin autorización por un tercero como marca, el titular del derecho de autor sobre la obra podrá iniciar una acción. En su caso, podrá presentar una oposición o pedir la anulación del registro de una marca que incorpore la obra.

Si se tratara de una obra nueva *creada por encargo* para usarla en una marca, la persona o entidad que encargó la creación de la obra será el titular de los *derechos económicos* de esa obra, sin perjuicio de los *derechos morales* de la persona o personas naturales que crearon la obra por encargo y que son los titulares *originarios* de los derechos de autor (ver la Ley de Derecho de Autor, artículos 9, 14 y 17).

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, salvo las limitaciones y excepciones previstas en la legislación sobre el derecho de autor. Para la acción bastará que la marca contenga una *reproducción o adaptación* no autorizada de la obra.

Cuando el titular interesado acredite su derecho de autor sobre una obra reproducida en una marca, quien solicite el registro de esa marca queda obligado a justificar su derecho a usar la obra. Si el solicitante no justificara el uso de la obra, la Oficina podrá denegar el registro de la marca con base en la prohibición del artículo 2, apartado h), de la LDM.

Por ejemplo, las siguientes marcas **figurativas y mixtas** están conformadas en todo o en parte por **obras pictóricas** y de **diseño gráfico** protegidas por el derecho de autor. Estos signos conformados por obras *podrían registrarse como marcas si cumplieran los requisitos y condiciones exigidos por la legislación de marcas* (ver la Parte I, rubros 2, 3 y 4), y siempre que los titulares de los respectivos derechos de autor hubiesen dado su **autorización**:



Fuentes: OMPI, registro internacional [1833646](#) y registro internacional [1833662](#)



Fuente: OMPI, registro internacional [1833663](#) y registro internacional [1833851](#)



Fuente: OMPI, registro internacional [1833615](#) y registro internacional [1833666](#)



Fuente: OMPI, registro internacional [1833746](#) y registro internacional [1833668](#)



BABOR

Fuente: OMPI, registro internacional [1833832](#) y registro internacional [1833637](#)



Fuente: OMPI, registro internacional [1833704](#)



Fuentes: OMPI, registro internacional [1833625](#) y INDECOPI (Perú), Resolución 0914-2024/TPI

6.2.2 Títulos de libros, películas y otras obras

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos prevé lo siguiente en su artículo 6:

Artículo 6º.- El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

Los **títulos de obras** como novelas, cómics, películas, música, videojuegos y software son una parte importante de esas obras. Pueden considerarse como un elemento esencial de la obra en la medida en que *identifican y representan la obra* y, en la práctica, facilitarán su explotación comercial. Lo mismo se aplica a los **nombres de los personajes** de obras de ficción, cuando fuesen originales.

El título de una obra o de un personaje puede ser un factor central dentro de una **estrategia de comercialización** que puede incluir acuerdos de distribución, franquicias y licencias para los cuales. Los títulos de las obras suelen convertirse en las **marcas** bajo las cuales las obras, en forma de **productos comerciales**, se ofrecen en el mercado.

Estos productos incluyen cualquier producción física de las obras, por ejemplo, libros, DVD y otros soportes (tarjetas de memoria, minidiscos, cartuchos, etc.) que contengan las obras en forma de audiolibros, música, obras audiovisuales, videojuegos y software.

En el caso del **mercadeo** (*merchandizing*) de productos que incorporan o reproducen a los personajes de obras de ficción, los títulos de las obras y los nombres de sus personajes también serían elementos necesarios para identificar y designar esos productos.

Los siguientes son ejemplos de obras pictóricas cuyos *títulos y nombres de personajes* de ficción que son elementos esenciales para la explotación de la obra y están protegidos por el *derecho de autor*, sin perjuicio de que puedan **también constituir marcas** de ciertos productos y servicios:



Mafalda

Fuente: <https://penguinlivros.pt/loja/iguana/livro/mafalda-para-miudos/>



Condorito

Fuente: [https://condorito.fandom.com/wiki/Condorito_\(character\)](https://condorito.fandom.com/wiki/Condorito_(character))



Asterix y Obelix

Fuente: [https://asterix.fandom.com/wiki/Asterix_\(Character\)](https://asterix.fandom.com/wiki/Asterix_(Character)) y <https://asterix.com/pt-pt/portfolio/obelix/>



Si un tercero solicitara el registro de una marca que contuviera el título de una obra o el nombre de un personaje de ficción, y la marca se destina a ***productos o servicios que podrían interferir con la explotación*** de la obra, el titular del respectivo derecho de autor podría impugnar el registro.

La Oficina tendrá en cuenta que el *título de una obra* y el *nombre de un personaje* son elementos distintivos que tienen una *función de identificación* en la explotación normal de la obra. Ellos pueden *funcionar como indicadores del origen comercial* de los productos que incorporan la obra.

Cuando el título de una obra consista en *palabras de uso corriente* o no originales u otros elementos o no evoquen la obra en la mente de los consumidores, podría estimarse que el registro de una marca que contuviera esas palabras no interferirá con la explotación comercial de la obra. En estos casos, la objeción podría ser infundada y la marca podría registrarse.

El título de la obra debe ser el que se **usa en el comercio** respecto de los productos o servicios que pueden ser prestados en el país. Esto supone que la obra se encuentre en el mercado, incluso por comercio electrónico (venta por internet) o que los servicios relacionados estén disponibles en el país.

Por ejemplo, si "MONSTER HUNTER" fuese el *título* de un *videojuego* protegido por el derecho de autor, el titular del derecho podría oponerse al registro de ese título como marca para distinguir productos como *medios grabados, programas informáticos, dispositivos de grabación y almacenamiento digital en blanco* de la clase NCL 9, y *juguets, joysticks para videojuegos, controladores para juguetes, consolas de videojuegos* de la clase NCL 28.

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.

El titular del derecho de autor sobre la obra podría objetar el uso no autorizado de ese título y nombre respecto de productos y servicios incluidos, entre otros, en las clases NCL 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 39, 41, 43 y 45.

7 NOMBRE, IDENTIDAD E IMAGEN DE PERSONAS

7.1 Marco normativo

La LDM estipula en su **artículo 2, apartado j)**, que

No podrán registrarse como marcas: [...]



j) los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento;

La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del **artículo 2, apartado j)**, de la LDM señalando lo siguiente:

Esta prohibición entra en juego cuando la marca solicitada está constituida por el nombre, sobrenombre o fotografía que no coincida con el del solicitante de la marca. A fin de neutralizar un eventual rechazo de la solicitud de registro de marca, el solicitante deberá aportar de la persona cuyo nombre, sobrenombre o fotografía coincidan con los del signo solicitado como marca. La autorización emitida por el titular del nombre, sobrenombre o fotografía que se solicita como marca es por lo general una declaración de voluntad.

Resulta importante mencionar que tanto el nombre como el apellido de una persona pueden cumplir la función de origen de la marca y ser, por tanto, distintivo para los productos y servicios de que se trate

7.2 Protección del nombre, identidad e imagen de personas

7.2.1 Aspectos generales

Las personas naturales, en particular si son **notoriamente conocidas por el público** por razón de sus actividades en los campos del deporte, las artes, el espectáculo, los negocios o la política, tienen el derecho de impedir la apropiación y el uso comercial de sus **nombres, seudónimos, nombres artísticos, retratos, imágenes u otras representaciones de su persona o identidad**.

El derecho a la protección del nombre y la identidad deriva tanto de la LDM como de disposiciones del Código Civil y la Constitución nacional relativas al *nombre*, la *personalidad*, la *identidad* y la *imagen* personal.

Los artículos 44 y 47 del *Código Civil* (Ley 1183/85 de 1985) señalan lo siguiente:

Art.44.- El que es perjudicado por el uso indebido de su nombre, tiene acción para hacerlo cesar y para que se le indemnicen los daños y perjuicios. Esta disposición es aplicable a las personas jurídicas.

Art.47.- El seudónimo, usado por una persona de modo tal que haya adquirido la importancia del nombre, puede ser tutelado de conformidad con el artículo 44.

Por su parte, los artículos 25 y 33 de la *Constitución* nacional (1992) reconocen y protegen, entre otros, la *personalidad* y la *imagen privada* de las personas.

La LDM, Artículo 2, apartado j), prevé que no podrá registrarse una marca que consista o contenga *el nombre, sobrenombre, seudónimo o fotografía que pueda relacionarse con una persona*, excepto con su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado de consanguinidad.



Este motivo de denegación del registro de una marca puede aplicarse independientemente de la condición de la persona cuya identidad se utilice siempre que el uso fuese susceptible de dar a pensar que existe una *asociación, afiliación, patrocinio u otro vínculo* entre esa persona y el usuario no autorizado.

Si el signo contuviera el nombre, seudónimo, retrato, imagen, fotografía u otra representación que fuese suficiente para *identificar clara e inequívocamente* a una persona, esta podrá objetar el registro de ese signo como marca.

Además, la Oficina debe plantear una objeción *de oficio* si se tratara del nombre o imagen de una autoridad pública o dignatario nacional o extranjero conocido. Si no se acredita una autorización de la persona en referencia, se debe denegar el registro de la marca.

7.2.2 Nombres de personas

Una marca denominativa puede consistir total o en parcialmente en el **nombre** de una persona natural.

El nombre (nombre, apellido o nombre completo) de una persona debe considerarse *inherentemente distintivo*, independientemente de la frecuencia o difusión del nombre en el Paraguay.

Una oposición o impugnación al registro de un nombre personal como marca podría basarse en una *marca o nombre comercial anterior*, que consista en el *mismo nombre o en un nombre similar* cuya coexistencia en el mercado causaría un riesgo de confusión. En este caso la Oficina debe aplicar los criterios estándar sobre riesgo de confusión (véase el rubro 2.2, arriba).

Si el signo cuyo registro se solicita consiste en un nombre de una **persona notoriamente conocida** en el país, que no fuese el propio solicitante, la Oficina podrá pedir de oficio que se acredite el *consentimiento* de la persona nombrada o de su representante legal. También se debe pedir una prueba del consentimiento en caso que se presentara una oposición contra el registro por una persona que invocara un legítimo derecho al nombre.

Si el signo consiste en un nombre propio (nombre, apellido o nombre completo) de una persona individual, el signo debe considerarse *inherentemente distintivo*, aún cuando ese nombre fuese común o frecuente en el Paraguay. En caso de solicitudes coincidentes en el registro, se aplicará el principio de *prelación según la fecha de presentación de la solicitud* con respecto a los productos o servicios especificados, o con respecto a otros productos o servicios si el nombre fuese notoriamente conocido y pudiese haber un riesgo de confusión.

Por ejemplo, una solicitud de registro de una marca consistente en el nombre “MARÍA RODRÍGUEZ” para *prendas y accesorios de vestir* no podría ser objetada por personas llamadas “María” o que apellidan “Rodríguez”. El nombre ‘María’ y el apellido ‘Rodríguez’ son comunes en el Paraguay y, por lo tanto, puede ser registrados por cualquier persona, a menos que ya exista una persona llamada ‘María Rodríguez’ que sea *famosa o conocida en el país o en un país vecino*, y que una parte significativa del público pueda identificarla inmediatamente por ese nombre.

En la medida en que un nombre personal sea distintivo de los productos o servicios especificados, puede registrarse como marca *independientemente de su formato o estilo, como marca denominativa o mixta*. El nombre puede presentarse en *caracteres estándar, con un tipo de letra especial, con un elemento figurativo* o como una *combinación* de los anteriores.

Por ejemplo, los siguientes **nombres personales tienen *aptitud distintiva*** y pueden registrarse como marcas:

Jim Thompson

 pierre cardin

YVES SAINT LAURENT

CAROLINA HERRERA

ADOLFODOMINGUEZ

El nombre de una **persona fallecida famosa o notoriamente conocida** también podría ser adoptado como una marca. Por ejemplo, los siguientes nombres podrían registrarse como marcas para los productos mencionados, si no hubiera algún motivo para restringir o prohibir su uso como marca:

- 'BOLÍVAR' (alude a Simón Bolívar, el libertador venezolano del siglo XIX) para *aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios*;
- 'DARWIN' (alude a Charles Darwin, científico inglés del siglo XIX) para *productos hortofrutícolas procesados*;
- 'BACH' (alude a Johann Sebastian Bach, compositor alemán del siglo XVII) para *productos de chocolate y confitería*.

Sin embargo, la Oficina podrá **denegar de oficio** la inscripción de los nombres de ciertas personas fallecidas, por razones de *orden público, moral o respeto* a la memoria de dichas personas. También podrá objetar un registro cuando el uso del nombre como marca pudiera ofender a personajes que son venerados o tienen un estatus especial en el Paraguay o en otro país.



Por ejemplo, marcas que incluyeran nombres como PERÓN, LADY DIANA, CHÉ GUEVARA o GANDHI podrían ser observadas *de oficio* por la Oficina por las razones indicadas. Véase la Parte I, rubro 6, relativo a la denegación de un registro por razones de *orden público*.

No prosperaría una oposición basada en el *nombre propio* del oponente si no hubiera razón para suponer que los consumidores asociarán la marca con el oponente si ella se usara en el comercio para los productos o servicios especificados.

Por ejemplo, una persona llamada Alberto Ford no tendría fundamento para oponerse al registro de la marca “FORD” para *vehículos* solo porque su apellido incluye la palabra “Ford”, a menos que esa persona sea *ampliamente conocida* en el comercio de vehículos en el país y exista un riesgo claro que el sector pertinente del público asocie la marca “FORD” con esa persona.

Un intento de registrar como marca una *versión distorsionada o paródica* del nombre de una persona notoriamente conocida podría dar lugar a una objeción fundada. Por ejemplo, el cantante brasileño Roberto Carlos Braga, conocido como “Roberto Carlos”, podría oponerse a una solicitud de registro de la marca “ROBERTO CARLES” por un tercero no autorizado si el uso de esa marca para ciertos productos podría provocar en el país un riesgo de confusión con a las marcas anteriores registradas por Roberto Carlos, o causar el **descrédito** o **dilución** de estas marcas o de la **imagen personal o reputación** de ese artista.

7.2.3 Imagen de personas

Una marca puede consistir en un *retrato, fotografía o imagen* de una persona particular. Un signo que consista en la imagen de una persona puede considerarse **inherentemente distintivo** para ciertos productos y servicios y puede registrarse como marca para ellos.

Un signo consistente en el **retrato fotográfico** de una persona puede constituir una marca si tuviese **carácter distintivo respecto de los productos o servicios** de que se trate. Sin embargo, en ciertos casos podría ser difícil apreciar el carácter distintivo de este tipo de signos.

Aunque cada rostro personal es único, para efectos de su registro como marca la Oficina podrá considerar que el *retrato de una persona* en un caso concreto no tendría suficiente **aptitud distintiva** para **funcionar como un distintivo comercial**.

La evaluación del carácter distintivo también debe **tener en cuenta los productos y servicios** pertinentes.

Por ejemplo, si la persona retratada fuera una persona **famosa**, ya sea un actor, un cantante o una figura histórica, una marca constituida por un retrato o foto de esa persona podría no ser distintiva respecto de productos y servicios como *libros o videos de arte o de deporte, actividades culturales y museos*, o servicios de *subastas*, porque los consumidores probablemente percibirían el retrato o foto como una simple referencia al contenido o tema de los productos o servicios, y no como un signo distintivo de procedencia comercial.



Si el signo estuviese conformado solo por un *retrato fotográfico* de un **modelo profesional** que pudiera ser percibido por el público como *parte de la presentación o promoción* de los productos o servicios, ese signo no funcionaría como un signo distintivo indicador de la procedencia empresarial de los productos o servicios, y podría denegarse su registro.

Por ejemplo, los siguientes registros de marcas ante la EUIPO consisten en **retratos de personas** que fueron aceptados como marcas por ser **suficientemente distintivos**:

- **014679351** para productos y servicios de las clases NCL 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 42, 44. Ver:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/014679351>
- **017355066** para servicios de las clases NCL 35 y 41. Ver:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017355066>
- **017393125** para servicios de las clases NCL 35 y 41. Ver:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017393125>
- **018362780** para productos de la clase NCL 33. Ver:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018362780> .

Los mismos criterios deben aplicarse a signos constituidos por retratos e imágenes de **rostros creados digitalmente** con programas de diseño en computador. Ellos serían registrables salvo que el retrato pudiera percibirse por los consumidores como *parte del producto* que lleva el retrato, por ejemplo un *libro, CD o DVD*. En este caso podría denegarse el registro porque el signo no funcionaría como marca para ellos.

Por ejemplo, la EUIPO concedió los siguientes **registros** para signos constituidos *por rostros creados digitalmente*, para productos y servicios en las clases NCL 9, 35, 41:

018603569 : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018603569>

018585908 : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018585908>

018585910 : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018585910>

018585940 : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018585940>

018603568 : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018603568>

018585935 : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018585935>

018585956 : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018585956>

7.3 Nombres e imágenes de personajes de fantasía o de ficción

Una marca puede consistir en un *nombre de fantasía o inventado*, o en la imagen de un *personaje ficticio*. Normalmente, estos signos serán *inherentemente distintivos*, ya que se habrían creado *especialmente* para servir como marcas.

No sería procedente una oposición con base en un nombre personal contra una marca conformada por un nombre de *fantasía* o *ficticio*, o que no identifica a una persona en particular, o que representa a un *personaje ficticio* que no se identifica a ninguna persona real. Si el nombre fuese de *fantasía* o *ficticio*, la Oficina podrá requerir que ello se aclare en la solicitud, en caso de duda.

A continuación se muestra ejemplos de signos constituidos por *personajes ficticios*, con o sin *nombre de fantasía*, que podrían registrarse como marcas:



Fuentes: <https://logodix.com/logos/1960457> y <https://br.pinterest.com/pin/440086194818344994/>



Fuente: <https://logos-world.net/uncle-bens-logo/>

8 SOLICITUD DE REGISTRO DE MALA FE

8.1 Marco normativo

La LDM estipula en su artículo 2, apartado i), que

No podrán registrarse como marcas: [...]

i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;



La **Resolución 12/2017** comenta la prohibición del **artículo 2, apartado i)**, de la LDM señalando lo siguiente:

Esta prohibición relativa puede ser utilizada principalmente para defender los derechos del propietario de una marca extranjera; la falta de interés legítimo privaría a una persona de la capacidad para ser propietaria de la marca.

Es el caso que ocurre cuando una empresa extranjera entabla relaciones con una segunda empresa o persona física a los efectos de introducir en el mercado local sus productos, el eventual agente, representante o distribuidor local solicita el registro de la marca su a su nombre e intenta con ello obtener condiciones ventajosas a su favor en detrimento de la empresa extranjera.

En la revisión de Lisboa (1958) del Convenio de la Unión de París se insertó en el texto del Convenio el artículo 6septies que dice en su inciso 1): “Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus acciones.”

En relación con la mala fe, son relevantes las siguientes disposiciones del **Convenio de París**:

Artículo 6bis

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

[...]

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 6septies

[Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

[...]



8.2 Concepto de mala fe

En materia administrativa y comercial, una acción u omisión se considera de **mala fe** cuando se cometiera *de modo intencional e infringiera una norma, acuerdo o práctica que fuese exigible en el comercio*. Un acto de mala fe se caracteriza por una *deshonestedad intencional* por la persona que lo realiza, **a sabiendas** que infringe una norma, un contrato o las prácticas leales en el comercio en el país.

Se puede considerar de manera general que una conducta es de mala fe si **se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético** o de **las prácticas comerciales honestas**.

En el caso de una solicitud de *registro de marca* la mala fe se caracteriza en que el solicitante **sabe que no tiene legitimidad** para obtener el registro, o sabe que la marca que pretende registrar, o un signo muy parecido, *pertenece a otra persona* que tiene un mejor derecho sobre ella y no ha dado su consentimiento a dicho registro.

Como referencia sobre esta materia es relevante el documento de la *Práctica Común* PC13 publicado por la EUIPO/EUIPN sobre *Solicitudes de marca presentadas de mala fe*.⁴⁴ En esta publicación se señala lo siguiente:

[...] *Cabe concluir que no existe mala fe sin **intención desleal** y que esta motivación subjetiva por parte del solicitante debe determinarse de manera objetiva. Por lo tanto, para que se aprecie la mala fe, debe existir:*

- a) *alguna acción del solicitante que refleje claramente que actuó con intención desleal al presentar la solicitud de marca; y*
- b) *una serie de factores objetivos con arreglo a los que dicha acción pueda evaluarse y posteriormente calificarse como constitutiva de mala fe.*

Cualquier alegación de mala fe deberá analizarse realizando una evaluación global de todas las circunstancias de hecho pertinentes para el caso concreto.

Debe tenerse en cuenta que existe una intención desleal por parte del solicitante de la marca en aquellas situaciones —aunque no exclusivamente— en las que de las circunstancias relevantes, coherentes y objetivas del caso concreto se desprenda que se ha solicitado el registro de la marca:

- a) *con la intención de menoscabar, de un modo incompatible con las prácticas leales, los intereses de un tercero específico, y no con la intención de dedicarse de manera leal al comercio; o*
- b) *con la intención de obtener, sin siquiera dirigirse a un tercero concreto, un derecho exclusivo para fines distintos de los comprendidos en las funciones de la marca, en particular la función esencial de indicación del origen.*

⁴⁴ Disponible en el sitio web de la EUIPO. Ver: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_es.pdf/8bb44974-b3ba-4667-ac36-ed0ba2e41743



*En base a lo anterior, y dado que la **intención desleal** de la solicitante es la piedra angular de la existencia de la mala fe, se considera un factor básico y obligatorio de la mala fe, que siempre debe ser examinado durante su evaluación.*

La noción de mala fe en una solicitud de registro de marca presupone una **intención ilegal o deshonesto** por el solicitante, que puede constatarse por referencia a criterios objetivos. Esta mala fe debe interpretarse y determinarse a la luz de la finalidad del derecho de marcas que es promover una **competencia leal y transparente en el mercado**, evitando riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos y servicios.

A la luz de lo anterior, la noción de **mala fe presupone un conocimiento** y una **intención deshonesto** por parte del solicitante. Estas condiciones deben determinarse objetivamente a través de las pruebas que aporte quien alega la existencia de una conducta de mala fe.

Para que pueda existir un acto de mala fe debe darse lo siguiente:

- a) una indicación clara que la solicitud de registro de la marca fue presentada con una *intención deshonesto o ilegal*; y
- b) un *factor objetivo* que permita apreciar tal acción y calificarla como de mala fe.

A estos efectos se entenderá que hay un **factor objetivo** de **intención deshonesto** si la solicitud de registro se presentó:

- i) con el propósito de *socavar los intereses de un tercero* y no con la finalidad de participar lealmente en el mercado; o
- ii) con la intención de *obtener un derecho exclusivo sobre una marca para fines distintos de realizar la función de la marca* en el comercio como indicador de procedencia empresarial de los productos y servicios.

Una alegación de mala fe debe examinarse mediante una **evaluación global** de *todas las circunstancias fácticas* del caso concreto. A continuación se desarrollan los factores que deben tenerse en cuenta para esa evaluación.

8.2 Factores que indican la existencia de mala fe

8.2.1 Carga de la prueba de la mala fe

La Oficina debe aplicar una **presunción *juris tantum* de buena fe** del solicitante mientras no haya una prueba en contrario. En un procedimiento de oposición corresponde al opositor aportar las pruebas que permitan concluir que el solicitante del registro ha actuado de mala fe al presentar la solicitud. Por consiguiente, la carga inicial de la prueba recae en el opositor o parte que impugne la legitimidad de la solicitud o del registro.

Si a la luz de las pruebas aportadas y las circunstancias objetivas del caso la Oficina constatará que no es sostenible la presunción de buena fe, corresponderá al solicitante del registro **justificar**



de manera plausible y con pruebas los objetivos y la lógica comercial de la solicitud de registro de la marca.

El silencio del solicitante del registro ante el requerimiento de justificación no debe considerarse por sí sola como indicativo de una intención de mala fe. Pero si las pruebas presentadas por el opositor permiten **refutar la presunción de buena fe** del solicitante y este no presenta ninguna explicación o prueba en descargo, la Oficina podrá concluir que existe mala fe.

La mala fe puede evidenciarse usando **cualquier medio de prueba** válido. Las partes pueden elegir libremente las pruebas que desean presentar y su evaluación corresponderá a la Oficina. La Oficina debe tener en cuenta al menos los siguientes tres *factores concurrentes* que indicarían una mala fe en la presentación de una solicitud de registro:

1. Identidad, cuasi identidad o alta similitud de los signos en cuestión;
2. Conocimiento del signo anterior por parte del solicitante;
3. Intención deshonesto al solicitar el registro.

8.2.2 Identidad, cuasi identidad o alta similitud entre los signos

Para que se determine la existencia de mala fe es necesario que la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior que se invoca contra ella sean *idénticas*, *cuasi idénticas* o muy *similares*.

Aunque este factor no es determinante por sí solo y puede ocurrir una coincidencia de buena fe, dependiendo de la fuerza distintiva del signo en cuestión y de las circunstancias del caso, la identidad o cuasi identidad de los signos sería *a priori* una *indicación* de que una de las partes ha tenido acceso al signo anterior de la otra parte y está intentando ocuparlo o apropiárselo. En general es poco probable que una identidad o cuasi identidad entre dos signos sea una coincidencia fortuita o accidental.

En cambio, si los signos en cuestión fuesen **claramente diferentes o no fuesen similares** al punto de causar un riesgo de confusión, no se podría sustentar una declaración de mala fe.

Por ejemplo, si la marca BIRKENSTOCK y logotipo indicada abajo fuese conocida en el país y otra persona comenzara a utilizar la misma marca, o solicitara el registro de una marca idéntica o muy similar para los mismos productos, como la marca posterior ilustrada abajo, se configuraría uno de los factores de la mala fe. Es **improbable e inverosímil** que dos personas que operan en la misma industria puedan crear *de manera coincidente y sin conocerse* las mismas marcas para aplicarlas a productos idénticos o similares.

Birkenstock



Marca anterior



Marca posterior

8.2.3 Conocimiento de la marca por el tercero solicitante del registro

Para encontrar que hay mala fe, el solicitante del registro de la marca debe **conocer o haber conocido la existencia o el uso anterior del signo** idéntico, cuasi idéntico o muy similar por la otra parte, para productos o servicios idénticos o similares.

El conocimiento de una marca anterior puede resultar del hecho que ella sea **notoriamente conocida** por el público pertinente en el Paraguay o en el extranjero, o que tiene una **reputación** en el Paraguay. El conocimiento también puede resultar del hecho que el solicitante haya tenido alguna **relación comercial previa** con el titular de la marca anterior que intenta registrar.

Un caso típico de conocimiento previo de una marca ocurre cuando las partes involucradas hubiesen tenido algún vínculo comercial anterior. Por ejemplo, si el solicitante del registro de la marca fue un *distribuidor, licenciataria, franquiciatario o representante comercial* del legítimo titular de la marca. En este caso, el solicitante no podía ignorar ni desconocer la existencia y la actividad del legítimo titular de la marca, y que esta actividad era anterior a la solicitud de registro.

En relación con el intento de registrar una marca por un *anterior representante o agente* de su titular legítimo, el Artículo 6^{septies} del Convenio de París citado arriba establece la obligación de proteger los derechos del titular legítimo de una marca contra cualquier agente o representante que actúe de mala fe. Como lo señala la Resolución 12/2017, la noción de **agente** debe entenderse en un sentido amplio que comprenda a *cualquier tercero que tuviese capacidad para actuar en nombre o por cuenta del legítimo titular de la marca*.

Una **presunción de conocimiento** de la marca anterior o de su titular también puede basarse en la participación de las partes en los *círculos comerciales* relativos a los productos o servicios que las marcas distinguen.

Cuanto mayor sea el **tiempo de uso de la marca anterior**, más probable es que dicho uso se haya conocido en el mercado de referencia. El uso previo de la marca en mercados extranjeros, en el comercio electrónico o en Internet también sería relevante para demostrar el conocimiento de la marca por parte del solicitante.



Cabe suponer que el solicitante del registro **conocía la existencia de una marca anterior** en las situaciones siguientes, entre otras:

- Los *círculos comerciales* (asociaciones, gremios, cámaras, etc.) del giro correspondiente en el país *conocen la marca anterior* en relación con productos o servicios idénticos o similares, en particular cuando tal marca fuese de larga duración.
- El solicitante del registro la marca y el opositor hubiesen mantenido una *relación comercial* y el solicitante no podía ignorar que el opositor venía usando la marca.
- Es *improbable y poco plausible* que la marca objeto de la solicitud y la marca anterior sean idénticas o casi idénticas por mera *coincidencia fortuita*.
- El solicitante del registro y el opositor desarrollan su actividad en los *mismos giros comerciales* o en el mismo nicho de mercado; o los productos comercializados por ambas partes proceden del *mismo país de origen*.
- El signo anterior es *notoriamente conocido* o goza de renombre de modo que el solicitante sabía, o no podía ignorar, que el opositor venía usando la marca.

El examen de si el solicitante del registro impugnado tenía conocimiento previo de la marca o de un derecho anterior **no debe limitarse al mercado nacional** pues sería relevante también si la marca se usó o registró en un país extranjero, sea del MERCOSUR u otro.

El siguiente ejemplo ilustra un caso de solicitud de registro de marca presentada de *mala fe*. Si una empresa utiliza la siguiente marca para productos alimenticios, puede autorizar a sus socios comerciales a utilizar esta marca mediante **acuerdos de licencia o de franquicia**:



Si después de algunos años uno de los licenciarios o franquiciarios se desvinculara del acuerdo comercial y solicitara el registro de la siguiente marca, *casi idéntica* a la marca que usaba anteriormente bajo licencia, la **mala fe del solicitante** sería evidente:





En caso de oposición por el legítimo titular, la Oficina deberá denegar el registro de la marca posterior. Si la marca se hubiese registrado, el registro podría **anularse** de conformidad con lo previsto en los **artículos 54 y 55 de la LDM**.

8.2.4 Intención deshonesto al solicitar el registro

La intención del solicitante de un registro de marca es subjetiva y solo puede determinarse por referencia a hechos y circunstancias indiciarias. Al efecto, la Oficina tendrá en cuenta las siguientes **circunstancias** que podrían *evidenciar la intención* del solicitante:

- Si la solicitud de registro se presentó sin intención **de usar la marca en el comercio** para distinguir productos y servicios. Si se solicitó el registro de la marca, por ejemplo, solo con el fin de negociar posteriormente su transferencia, con fines especulativos o de ganancia económica, podría considerarse que se trata de una *operación de mala fe*, salvo que el solicitante pudiera justificar un motivo legítimo.
- Si la marca cuyo registro se solicita es idéntica, casi idéntica o muy similar a una **marca notoriamente conocida** en el país, que pertenece a una persona diferente (véase el rubro 3.3.2, arriba). Esta situación indicaría un intento desleal de apropiarse de la marca de esa otra persona y aprovecharse de ella o de la reputación de su propietario legítimo. Se trataría de un acto de competencia *parasitaria* comprendido entre los actos de **competencia desleal** previstos por los **artículos 80 y 81, apartados a) y h) de la LDM**.

8.3 Efecto de la mala fe en una solicitud de registro

Cuando en un procedimiento de oposición las pruebas presentadas demuestren que la solicitud se presentó de mala fe, la Oficina debe tomar en cuenta este hecho para decidir sobre la **denegación** total o parcial del registro de la marca.

Por el contrario, si el procedimiento demuestra que el registro de la marca anterior sobre la cual se basa la oposición se obtuvo de mala fe, y que el solicitante del registro es el legítimo titular, la oposición debe ser rechazada total o parcialmente.

En su caso, el registro que sirvió de base para la oposición podría ser **anulado** de conformidad con los **artículos 54 y 55 de la LDM**.



DIRECCIÓN NACIONAL DE
**PROPIEDAD
INTELECTUAL**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÁYGUA
AKÁPYROKY**
MBA'ETEE MOAKÁHA

www.dinapi.gov.py
Tel.: +595 021 216 7000
Avda. España 323 c/ EE.UU
Asunción, Paraguay