DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0081

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y Nº 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE Nº 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. ----------

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CAMPECOR S.R.L.**, contra las Resoluciones N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 14 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **CAMPECOR S.R.L.** e interpone recurso de apelación en contra de las Resoluciones Nº 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024, el representante convencional de **CAMPECOR S.R.L.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2024. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución Nº 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 considera que: *" (...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1515427 Denominaciones TIA HELENA Clase 30 Registro 426976 Titular Sigma Sociedad De Responsabilidad Limitada (PY) Expediente 2015-1532930 Denominación TIA HELENA Clase 30 Registro 425542 Titular Sigma Sociedad De Responsabilidad Limitada (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...) ".*----------

Que, la Resolución N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Lo manifestado por el Director de Marcas no se aplica a la realidad del presente caso, puesto que se ha obviado por completo el hecho de que las marcas bases deben ser confrontadas en su conjunto.../... Como se puede observar, al confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las diferencias gráficas y ortográficas entre ellas. La existencia de un elemento común no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como se afirma en la citada resolución y por lo tanto, no es óbice para la concesión del registro de la marca HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA a nombre de mi mandante. Que, además es bastante distintivo por la etiqueta que acompaña. Asimismo, de las diferencias gráficas y ortográficas expuestas precedentemente, las diferencias fonéticas también apreciables al pronunciar una denominación a continuación de la otra (HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA/TIA HELENA).../... En segundo lugar, cabe destacar la coexistencia de la siguiente marca registrada en la clase relacionada 42 HELENA VITORASSI con la marca citada como antecedente, por lo cual no existe motivo ni evidencia que la marca solicitada en autos no pueda ser concedida y tener la misma coexistencia pacífica (...)".* ----------

Resolución N° 0081

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N° 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. ----------

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

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

Que, efectuado el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"HELENA LA PASTELERIA"** y la marca antecedente **"TIA HELENA"**, se advierten diferencias estructurales relevantes. La marca antecedente se compone de dos vocablos, mientras que la solicitada está integrada por un artículo y dos vocablos, que le confieren una configuración gráfica y secuencia sonora más extensa. Tanto la disposición de los términos y la incorporación del elemento *"PASTELERIA"* en la solicitada, generan una estructura visual y sonoridad global del signo, claramente disímiles, que dificultan su confusión en el tráfico comercial.

Que, asimismo, corresponde abordar el análisis semántico o conceptual de los signos analizados. La expresión **"TIA HELENA"** remite a la idea de una persona determinada, evocando una figura familiar o cercana identificada por el nombre propio *"Helena"*. Por su parte, **"HELENA LA PASTELERIA"** alude inequívocamente a un establecimiento comercial dedicado a la elaboración o venta de productos de pastelería, donde el nombre "Helena" opera como elemento identificatorio del local. Así, mientras la marca antecedente evoca a una persona, la marca solicitada se refiere a un lugar o emprendimiento gastronómico específico. En consecuencia, ambas marcas presentan un contenido conceptual distinto y claramente discernible, lo cual refuerza su capacidad distintiva individual y permite al público consumidor identificarlas sin riesgo de confusión o asociación indebida, incluso frente a las mínimas coincidencias gráficas señaladas.----------

"TIA HELENA" *(solicitada), y*

"HELENA LA PASTELERIA" *(base de rechazo)*

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

Que, de la comparación se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán una pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.----------

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N° 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letras estilizadas de color negro dentro en un fondo de color blanco, mientras que la marca antecedente cuenta con la denominación en letras de doble contorno de color rojo en un fondo de color blanco. ----------

marca solicitada

HELENA
LA PASTELERIA

marca base rechazo

Tía Helena

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los productos de la clase 30, los cuales comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto frutas y verduras, preparados o conservados para el consumo, así como los auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 43, la cual comprende: ***"Servicios de Pastelería, Cafés-Restaurantes; Servicios de cafetería; Servicios de catering; Servicios de salón de café; Heladerías ."***----

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

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0081

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N° 1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA"**, clase 43, Expediente N° **78543/2021**, solicitada a nombre de **CAMPECOR S.R.L.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0082

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1082 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TROUP Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29705/2019, A NOMBRE DE COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).----------

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.)** en contra de la Resolución Nº 1082 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 18 de septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de **COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1082 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la dirección de marcas. ----------

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de febrero de 2021, el representante convencional de **COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.)** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de marzo de 2021.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TROP", registrada con el número 425520 en fecha 17 de Junio de 2016 a favor de MILENIA AGRO CIENCIAS S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, cabe destacar que las denominaciones en pugna poseen diferencias que son esenciales. Las marcas enfrentadas poseen claros elementos provistos de una significativa carga diferencial y dichas diferencias son decisivas para su convivencia pacífica en el mercado. En segundo lugar, corresponde mencionar que la marca de mi representada POSEE UNA ETIQUETA QUE LA HACE PERFECTAMENTE DISTINGUIBLE DE LA MARCA BASE DEL RECHAZO, DE MANERA TAL QUE AMBAS MARCAS PODRÁN COEXISTIR SIN CAUSAR CONFUSIÓN CON EL PÚBLICO CONSUMIDOR(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 425520 de la marca "TROP", Clase 05 a nombre de Milenia Agro Ciencias S.a., venció el 14 de junio de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0082

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1082 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TROUP Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29705/2019, A NOMBRE DE COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1082 de fecha 12 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TROUP Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 29705/2019**, solicitada a nombre de **COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).**-------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. ----------

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A.** en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 14 de noviembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A.** expresó agravios; en fecha 05 de diciembre de 2025 los señores **PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA** por derecho propio y bajo patrocinio de su AGPI contestaron el traslado de los agravios. En fecha 11 de diciembre de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INVICTO SPRAY y la marca oponente INVICTUS gramaticalmente al primer golpe de vista están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas .../... entre las marcas en pugna: INVICTO SPRAY (solicitada) vs. INVICTUS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación más clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"(...)en primer término, debemos señalar que entre la marca "INVICTUS" , por la cual se opone mi mandante y la marca "INVICTO SPRAY" solicitada por la adversa, existen NOTORIAS IDENTIDADES en los planos VISUAL, GRÁFICO, ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO, que las vuelve CONFUNDIBLES entre sí. Que, en efecto, tal como lo expusiéramos en nuestro escrito de oposición, la marca solicitada reproduce y utiliza, inclusive en el mismo orden secuencial, SEIS (6) letras de un total de OCHO (8) letras que forman la marca de mi mandante .../... la única diferencia entre las denominaciones radica en la sustitución de la última sílaba respectivamente, hecho que por sí solo no puede considerarse un elemento diferenciador .../... entre la marca registrada de mi mandante y la marca solicitada existe también una ESTRECHA RELACIÓN en cuanto a los productos que distinguen, que la marca solicitada pretende distinguir todos los productos de la clase 5, entre los cuales quedan incluidos "preparaciones químicas para la agricultura, horticultura, silvicultura y abonos", siendo éstos productos estrechamente relacionados con los productos protegidos por la marca de mi mandante que son los comprendidos en la clase 01 del nomenclator oficial(...)"* ----------

Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)En efecto, no pueden darse posibilidad alguna de confusión, en primer lugar, entre "INVICTO SPRAY" (SOLICITADA) para distinguir y amparar PRODUCTOS de la Clase 05 e INVICTUS (marca registrada), para proteger también PRODUCTOS, pero de la clase 01 .../... Repetimos, la marca solicitada por mí presenta a todas luces los caracteres exigidos y pedidos para su viabilidad. ESPECIALIDAD Y NOVEDAD. Negamos, igualmente, que de concederse el registro de la marca solicitada, el consumidor se verá sorprendido en su buena fe(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **INVICTO SPRAY** (solicitada en clase 05) y la marca **INVICTUS** (registrada en clase 01). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"INVICTO SPRAY"**, clase 05, con la marca oponente **"INVICTUS"** clase 01. ----------

INVICTO SPRAY	(marca solicitada)
INVICTUS	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"INVICTO SPRAY"** y la marca antecedente **"INVICTUS"**, por más que compartan el inicio de sus denominaciones no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. ----------

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "invict-O SPRAY". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nítidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

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

Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. ----------

continuación *"...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).*[1]----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **registrada en clase 01** comprende: *"Todos los productos de la clase"*. La clase 01 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases[2]; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 05** para *"Todos los productos de la clase"*. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[3]. ----------

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.° 424978** (fecha de expiración: 08/06/2026, renovada por solicitud Nro. 2603050) de la marca **INVICTUS**, en la **clase 05**, a nombre de **Laboratorios Siegfried Sociedad Anonima (siegfried S.a.)**; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos, concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente y en proceso de renovación, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[4]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas INVICTO SPRAY en la clase 05 y la marca INVICTUS en la clase 01. ----------

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

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2001

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificación de Niza, 12 edición, versión 2025. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 12 edición, versión 2025 Observaciones generales

[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificación de Niza, 12 edición, versión 2025. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 12 edición, versión 2025 Observaciones generales

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"INVICTO SPRAY", clase 05**, Expediente **N° 19053/2024**, solicitada a nombre de **PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESÚS PIRES DE ALMEIDA.** ----

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0084

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** en contra de la Resolución N° 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la representante convencional de la Federación de Cooperativas de Producción - FECOPROD LTDA., presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el estudio correspondiente ésta Dirección constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los signos .../... al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación no se puede distinguir de la marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Entendemos que el inferior ha realizado el cotejo de forma errónea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede observarse, únicamente tienen en común el primer término "ALT", marcando toda la diferencia entre ellas las palabras que la siguen, ". MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace más identificable ante los consumidores por sus elementos gráficos .../... Conceptualmente, ALT. MEDIA, es una denominación compuesta que evoca principalmente "alternativa". El nombre hace referencia a alternativas de medios digitales de comunicación (radio visual por internet) y por lo tanto su connotación es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios educación y capacitación .../... Debemos destacar que, NO CORRESPONDEN A LA MISMA CLASE Y NO SE ENCUENTRAN RELACIONADOS, los servicios de mis mandantes están enfocados a servicios audiovisuales, de entretenimiento y difusión; mercado totalmente distinto al de los servicios proveídos por el oponente; por lo que mal podría ni el consumidor más inadvertido confundir una marca con otra(...)"* ----------

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente estas aseveraciones pues es justamente ante una visión en conjunto, cuando pueden apreciarse que ellas*

Resolución N° 0084

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

son altamente confundibles y asociables entre sí, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relación a ello, cabe señalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de reunir sobre el mismo toda la atención que debería mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, más aún considerando el hecho de que ellas se encuentran en clases estrechamente relacionadas entre sí(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada)** y **"ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (oponente)**. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **ALT. MEDIA Y ETIQUETA,** clase 38 (solicitada) y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA,** clase 41 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ALT"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)
ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en común, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento **ALT** de la solicitada en autos, le acompaña el elemento: **". MEDIA"** *-que hace referencia de los servicios solicitados que pretende amparar-*. Por su parte, en la marca oponente, al elemento **ALT** acompaña los vocablos: **"ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR"**, es así que **ALT** constituye la abreviación gráfica formada por el conjunto de las letras iniciales de la expresión que la acompaña, que también hace referencia a los servicios protegidos por su marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a más de distinguirlas gráficamente, también lo hace en su pronunciación ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR. ----------

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el párrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas características de los servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo **MEDIA** como parte de su denominación **ALT. MEDIA**, referente a los servicios comunicación; y, la marca oponente **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR** utiliza los vocablos **ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR** que hacen referencia a los servicios educativos. ----------

Resolución N° 0084

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

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

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ALT. MEDIA Y ETIQUETA** (solicitada), y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual. ----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, la solicitud de registro de marca **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA"** ha sido presentada para amparar servicios de la clase 38 tales como: *"Servicios de telecomunicaciones, servicios de difusión, teledifusión; radiodifusión"*; mientras que la marca oponente **"ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA"** protege servicios de la clase 41 tales como: *"Servicios educativos, servicios de capacitación prestados por una academia."* ----------

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

Que, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes.----------

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

[1] Sánchez Herrero, Andrés. *"Confusión de Marcas"* Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay.* https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0084

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca registrada
Alt. media	ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 805 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA"**, clase 38, Expediente N° 92010/2021, solicitada a nombre de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez Y Guillermo Gayo**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** en contra de la Resolución N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la representante convencional de la Federación de Cooperativas de Producción - FECOPROD LTDA., presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el estudio correspondiente ésta Dirección constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los signos .../... al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación no se puede distinguir de la marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Entendemos que el inferior ha realizado el cotejo de forma errónea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede observarse, únicamente tienen en común el primer término "ALT", marcando toda la diferencia entre ellas las palabras que la siguen, ". MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace más identificable ante los consumidores por sus elementos gráficos .../... Conceptualmente, ALT. MEDIA, es una denominación compuesta que evoca principalmente "alternativa". El nombre hace referencia a alternativas de medios digitales de comunicación (radio visual por internet) y por lo tanto su connotación es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios educación y capacitación .../... Debemos destacar que, los servicios de mis mandantes están enfocados a servicios audiovisuales, de entretenimiento y difusión; mercado totalmente distinto al de los servicios proveídos por el oponente; por lo que mal podría ni el consumidor más inadvertido confundir una marca con otra(...)"*----------

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente estas aseveraciones pues es justamente ante una visión en conjunto, cuando pueden apreciarse que ellas*

Resolución N° 0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

son altamente confundibles y asociables entre sí, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relación a ello, cabe señalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de reunir sobre el mismo toda la atención que debería mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, más aún considerando el hecho de que ellas se encuentran en una misma clase, cubriendo servicios muy relacionados entre sí(...)". ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada)** y **"ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (oponente)**. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **ALT. MEDIA Y ETIQUETA**, clase 41 (solicitada) y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA**, clase 41 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ALT"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)
ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en común, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento **ALT** de la solicitada en autos, le acompaña el elemento: **", MEDIA"** -*que hace referencia de los servicios solicitados que pretende amparar*-. Por su parte, en la marca oponente, al elemento **ALT** acompaña los vocablos: **"ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR"**, es así que **ALT** constituye la abreviación gráfica formada por el conjunto de las letras iniciales de la expresión que la acompaña, que también hace referencia a los servicios protegidos por su marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a más de distinguirlas gráficamente, también lo hace en su pronunciación ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA LIDERAZGO TRANSFORMADOR. ----------

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el párrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas características de los servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo **MEDIA** como parte de su denominación **ALT. MEDIA**, referente a los servicios comunicación; y, la marca oponente **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR** utiliza los vocablos **ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR**, que hacen referencia a los servicios educativos. ----------

Resolución N° 0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

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

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ALT. MEDIA Y ETIQUETA** (solicitada), y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual. ----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, la solicitud de registro de marca **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA"** ha sido presentada para amparar servicios de la clase 41 tales como: *"organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de fiestas y recepciones; información sobre actividades de entretenimiento; producción de programas de radio y televisión; programas de entretenimiento por radio; servicios de entretenimiento"*; mientras que la marca oponente **"ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA"** protege servicios de la clase 41 tales como: *"Servicios educativos, servicios de capacitación prestados por una academia."* ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes.----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La doble 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.***"[2] En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen un elemento en común pero otros elementos también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran en la misma clase del nomenclador pero sus servicios son plenamente distinguibles. ----------

[1] Sánchez Herrero, Andrés. *"Confusión de Marcas"* Editorial La Ley. Asunción. 2011.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

Que, en el mismo material también se menciona el caso de cobertura de servicios/productos diferentes pero pertenecientes a la misma clase del nomenclador: *"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."* [1] ----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca registrada
Alt. media	ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente N° 92007/2021, solicitada a nombre de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez Y Guillermo Gayo**----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Derechos para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/13-propiedad-industrial/marcas-derechos

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** en contra de la Resolución N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez y Guillermo Gayo expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la representante convencional de la Federación de Cooperativas de Producción - FECOPROD LTDA., presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el estudio correspondiente ésta Dirección constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los signos .../... al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación no se puede distinguir de la marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Entendemos que el inferior ha realizado el cotejo de forma errónea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede observarse, únicamente tienen en común el primer término "ALT", marcando toda la diferencia entre ellas las palabras que la siguen, ". MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace más identificable ante los consumidores por sus elementos gráficos .../... Conceptualmente, ALT. MEDIA, es una denominación compuesta que evoca principalmente "alternativa". El nombre hace referencia a alternativas de medios digitales de comunicación (radio visual por internet) y por lo tanto su connotación es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios educación y capacitación .../... Debemos destacar que, NO CORRESPONDEN A LA MISMA CLASE Y NO SE ENCUENTRAN RELACIONADOS, los servicios de mis mandantes están enfocados a servicios audiovisuales, de entretenimiento y difusión; mercado totalmente distinto al de los servicios proveídos por el oponente; por lo que mal podría ni el consumidor más inadvertido confundir una marca con otra(...)"* ----------

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente estas aseveraciones pues es justamente ante una visión en conjunto, cuando pueden apreciarse que ellas*

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

son altamente confundibles y asociables entre sí, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relación a ello, cabe señalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de reunir sobre el mismo toda la atención que debería mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, más aún considerando el hecho de que ellas se encuentran en clases estrechamente relacionadas entre sí(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada)** y **"ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (oponente)**. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **ALT. MEDIA Y ETIQUETA,** clase 35 (solicitada) y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA,** clase 41 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ALT"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)
ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en común, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento **ALT** de la solicitada en autos, le acompaña el elemento: **". MEDIA"** *-que hace referencia de los servicios solicitados que pretende amparar-*. Por su parte, en la marca oponente, al elemento **ALT** acompaña los vocablos: **"ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR"**, es así que **ALT** constituye la abreviación gráfica formada por el conjunto de las letras iniciales de la expresión que la acompaña, que también hace referencia a los servicios protegidos por su marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a más de distinguirlas gráficamente, también lo hace en su pronunciación ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR. ----------

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el párrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas características de los servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo **MEDIA** como parte de su denominación **ALT. MEDIA**, referente a los servicios comunicación, en el caso que nos ocupa estrategias de comunicación, publicidad por redes informáticas, televisada, radiofónica; y, la marca oponente **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR** utiliza los vocablos **ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR** que hacen referencia a los servicios educativos. ----------

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

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

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ALT. MEDIA Y ETIQUETA** (solicitada), y **ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual. ----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, la solicitud de registro de marca **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA"** ha sido presentada para amparar servicios de la clase 35 tales como: *"consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; diseño de material publicitario; publicidad en línea por una red informática; publicidad televisada; publicidad radiofónica; publicidad; difusión de material publicitario; consultoría sobre organización y dirección de negocios; marketing"*; mientras que la marca oponente **"ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA"** protege servicios de la clase 41 tales como: *"Servicios educativos, servicios de capacitación prestados por una academia."* ----------

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

Que, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes.----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro*

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

Abg. Claudia Paulina Coronado
Directora General de Asuntos Jurídicos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTÍNEZ Y GUILLERMO GAYO.----------

de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."[1] En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus servicios plenamente distinguibles-. ----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca registrada
Alt. media	ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALT. MEDIA Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° 92004/2021, solicitada a nombre de **Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martínez Y Guillermo Gayo**----------

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

Abg. Claudia [illegible]
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). *Derecho para el Examen de Marcas en Paraguay.* https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-derecho

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0087

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NOVARA S.A.** contra la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita el registro de la marca **"QUALITY SEEDS"** para amparar: "Servicio de importación, exportación, comercialización de productos tales como; Productos agrícolas, acuícolas, horticolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta; Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia; publicidad; publicidad online...." de la clase 35. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma **NOVARA S.A.** presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca QUALITY - Registro N.° 449075. Que, por proveído de fecha 29 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de *"(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 29 de enero de 2020. ----------

Que, a fs. 17 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08 de junio de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **NOVARA S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **NOVARA S.A.**, en fecha 11 de noviembre de 2021; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022.-

C O N S I D E R A N D O :

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1979665, expediente de registro de marca acta N° 1950138, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020(...)" ----------

Resolución N° 0087

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1979665."* ----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...)Que la Resolución No. 33 / 2021 debe ser rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del año 2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentó el texto de la Resolución al Despacho del Sr. Director de Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)"* ----------

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

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

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

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista.----------

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución Nº 176/2020.----------

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

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del **29 de enero de 2020**, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Obra en el expediente el recibo de dinero de fecha **02 de febrero de 2021** expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento de las cédulas de notificación de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950137 y 1950138. Así las cosas, entre la fecha en que se dictó la providencia y la fecha en la que se solicitó el diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la

Resolución N° 0087

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

Ley 1294/98; aún descontando los tres meses de suspensión de los plazos procesales adoptados por la pandemia del COVID-19. —----------

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 176/2020, el último día computable fue el martes 10 de marzo de 2020, el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56 de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la cédula de notificación fue realizado cuando ya se había cumplido el plazo estipulado en la normativa mencionada. —----------

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 33 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"QUALITY SEEDS"**, clase 35, Acta N° 50138/2019, solicitada a nombre de **OCEAN QUALITY S.R.L.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0088

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NOVARA S.A.** contra la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita el registro de la marca **"QUALITY SEEDS"** para amparar: "todos los productos" de la clase 31. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma **NOVARA S.A.** presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca QUALITY - Registro N.° 449075. Que, por proveído de fecha 27 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de *"(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 27 de enero de 2020. ----------

Que, a fs. 17 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08 de junio de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 20 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **NOVARA S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **NOVARA S.A.**, en fecha 11 de noviembre de 2021; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022.-

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1979668, expediente de registro de marca acta N° 1950136, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 27 de enero de 2020(...)" ----------

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1979668."* ----------

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...)Que la Resolución No. 31 / 2021 debe ser rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del año*

Resolución N° 0088

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentó el texto de la Resolución al Despacho del Sr. Director de Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)" ----------

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

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

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

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 27 de enero de 2020. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista.----------

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución Nº 176/2020.----------

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

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del **27 de enero de 2020**, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Obra en el expediente el recibo de dinero de fecha **02 de febrero de 2021** expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento de las cédulas de notificación de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950137 y 1950138. Así las cosas, entre la fecha en que se dictó la providencia y la fecha en la que se solicitó el diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la Ley 1294/98; aún descontando los tres meses de suspensión de los plazos procesales adoptados por la pandemia del COVID-19. ----------

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 176/2020, el último día computable fue el martes 10 de marzo de 2020, el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56 de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la cédula de notificación fue realizado cuando ya se había cumplido el plazo estipulado en la normativa mencionada. ----------

Abg. Claudia Franco Caballero
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0088

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

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

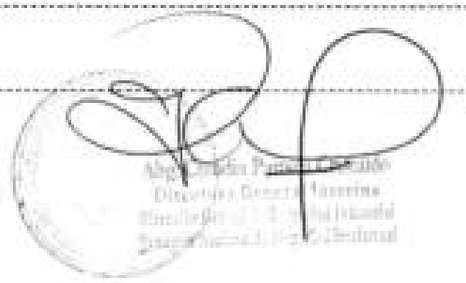
Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 31 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"QUALITY SEEDS"**, clase 31, Acta N° 50136/2019, solicitada a nombre de **OCEAN QUALITY S.R.L.**----------

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



Resolución N° 0089

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NOVARA S.A.** contra la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita el registro de la marca **"QUALITY SEEDS"** para amparar: "Servicios de distribución y empaquetado de productos tales como: ; Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta; Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia" de la clase 39. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma **NOVARA S.A.** presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca QUALITY - Registro N.° 449075. Que, por proveído de fecha 29 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de *"(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de **OCEAN QUALITY S.R.L.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 29 de enero de 2020. ----------

Que, a fs. 18 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08 de junio de 2021, dictándose en consecuencia la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **NOVARA S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **NOVARA S.A.**, en fecha 11 de noviembre de 2021; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022. -

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1979667, expediente de registro de marca acta N° 1950137, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020(...)" ----------

Resolución N° 0089

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1979667."* —-

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...)Que la Resolución No. 32 / 2021 debe ser rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del año 2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentó el texto de la Resolución al Despacho del Sr. Director de Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)"* ----------

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

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

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

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de enero de 2020. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista.----------

Que, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 se implementaron acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaró estado de emergencia sanitaria y se dictó la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecía que los organismos del Poder Ejecutivo están facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados. Razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la suspensión fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución N° 176/2020.----------

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

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del **29 de enero de 2020**, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Obra en el expediente el recibo de dinero de fecha **02 de febrero de 2021** expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento de las cédulas de notificación de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950137 y 1950138. Así las cosas, entre la fecha en que se dictó la providencia y la fecha en la que se solicitó el diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 56° de la

Resolución N° 0089

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR OCEAN QUALITY S.R.L. ----------

Ley 1294/98; aún descontando los tres meses de suspensión de los plazos procesales adoptados por la pandemia del COVID-19. ----------

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 176/2020, el último día computable fue el martes 10 de marzo de 2020, el siguiente día computable el día 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensión transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56 de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la cédula de notificación fue realizado cuando ya se había cumplido el plazo estipulado en la normativa mencionada. ----------

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

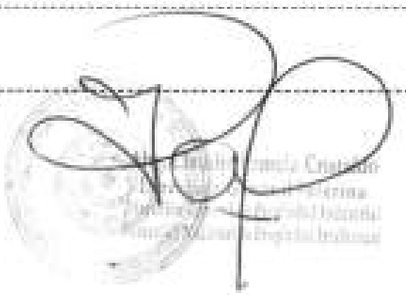
Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 32 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"QUALITY SEEDS"**, clase 39, Acta N° 50137/2019, solicitada a nombre de **OCEAN QUALITY S.R.L.**----------

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0090

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, SOLICITADA POR MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. ----------

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA** bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Luis Machuca Rojas, contra la Resolución N° 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta **MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA** bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Luis Machuca Rojas, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. --

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 24 de enero de 2025, **MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de enero de 2025. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Sabrá la Sra. Directora que los signos descriptivos son aquellos que designan características, funciones, destino, origen, calidad, componentes DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A DISTINGUIR .../... Para practicidad de su determinación, tribunales y la doctrina a nivel internacional han usado la siguiente regla: un signo es descriptivo cuando responde a la pregunta ¿CÓMO ES EL SERVICIO O PRODUCTO? En ese sentido, corresponde mencionar que los términos "PROTEIN HOUSE", al traducirse al español, significan: "CASA PROTEÍNA/CASA PROTEICA" ¿Puede pensarse entonces que "PROTEIN HOUSE" es descriptiva para los servicios solicitados? Categóricamente no. En aplicación de la regla predicha, se podrían considerar descriptivas para la clase 43 por ejemplo las denominaciones: HEALTHY FOOD/ COMIDA SALUDABLE/" "FAST FOOD", "BUEN COMER", "COMIDA MEXICANA/CHINA", etc.(...)"* ----------

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

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

Resolución N° 0090

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, SOLICITADA POR MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. ----------

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Servicios de restaurante de comidas saludables"***----------

De igual manera, se verifica a fs. 01 de autos que el solicitante no reivindica el término "ASUNCIÓN". -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PROTEIN HOUSE" -al no reivindicarse el término ASUNCIÓN- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional.----------

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **NUTRI POINT Protein Food, la comida rápida que siempre buscaste (slogan)**, clase 43, Registro N° 598107 a nombre de Mariana Gomez Nuñez; **OF LA ONDA FIT PROTEIN BAR**, clase 43, Registro N° 596464 a nombre de Aida Jazmin Espinola Serna; **PROTEINBAR**, clase 43, Registro N° 500909 a nombre de Ruth Elizabeth Sanabria; **PROTEINYARD**, Clase 43, Registro N° 507687, a nombre de Myrian Marisol Martinez De Garcia; extremo que demuestra que el vocablo PROTEIN es de uso común en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

Que, sucede lo mismo con el término **HOUSE**, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros en la clase 43: **MARY'S COFFEE HOUSE**, registro N° 578649, a nombre de Sun Hee Jung; **UNIC STEAK HOUSE**, Registro N° 443376, a nombre de P.a.c. Trading Group, Inc.; **LA ATA BURGER HOUSE**, Registro N° 501924, a nombre de Julia Pamela Estigarribia Salcedo y Diego Antonio García Ibarra. ----------

Resolución N° 0090

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, SOLICITADA POR MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. ----------

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un cuadrado de color negro en el centro la denominación solicitada con una tipografía especial en color blanco dentro de un círculo en multicolor y la figura de un "rayo" también en líneas multicolor, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° **2033** de fecha 02 de diciembre de 2024 por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ASUNCIÓN PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 99353/2023, solicitada a nombre de **MIRNA ELIZABTH SANTANDER AGUILERA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. ----------

Asunción, 16 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RUTHLESS VAPOR CORPORATION** en contra de la Resolución N° 104 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **RUTHLESS VAPOR CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 104 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 02 de octubre de 2023, el representante convencional de **RUTHLESS VAPOR CORPORATION** expresó agravios; en fecha 17 de noviembre de 2023 la representante convencional de **ALI MOHAMAD DIAB** contestó el traslado de los agravios. En fecha 21 de noviembre de 2023, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOADED clase 09, sobre la base del registro de la marca LOADED y LOADED E-LIQUID (marca extranjera); clase 34 .../... esta Dirección considera que las denominaciones en pugna pueden coexistir pacíficamente, ya que se ha demostrado según las constancias obrantes en el expediente que la denominación LOADED se encuentra registrada en nuestro país en la clase 34 y 35, a nombre del solicitante Ali Mohamad Diab .../... queda comprobado que la solicitud presentada por Ali Mohamad Diab, para el registro de la marca LOADED, Clase 09, puede registrarse según lo dispuesto en el Art. 1 y concordantes de la Ley 1294/98(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"(...)Nada más alejado de la verdad que estas manifestaciones vertidas por el Inferior pues es justamente al realizar una comparación de las marcas en conjunto cuando puede ser apreciado que las marcas en pugna sin idénticas entre sí .../... resulta evidente el afán por parte del solicitante de aprovecharse indebidamente del prestigio ganado por terceros, con el cual no posee ninguna relación .../... contradigo categóricamente que la marca LOADED pedida por la adversa reúna los elementos distintivos suficiente como para hacer posible su registro .../... Si bien es cierto que la marca solicitada LOADED se encuentra registrada en las clases 34 y 35 a favor de la solicitante, ello no le otorga derechos sobre una clase en la cual todavía no se encuentra registrada .../...tal como fuera demostrado en la estación procesal oportuna , mi mandante es el legítimo propietario de las marcas LOADED y LOADED E-LIQUID en países como Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Unión Europea, Nueva Zelanda .../... estando registrada desde el año 2016, registros que prueban la fama y notoriedad de las marcas de mi mandante. La existencia de los citados registros confirma de manera irrefutable que mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre las denominaciones LOADED y LOADED E-LIQUID(...)"* ---

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: *"(...)el fallo cuestionado, es suficientemente claro y determinante, dado que estudia y analiza el conflicto entre las marcas y resuelve en toda justicia sobre el parecido o no de lo signos en pugna en que las mismas se encuentran, llegando a la conclusión de que por la simple aplicación de la Ley de Marcas en plena vigencia y de su decreto*

Resolución N° 0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. ----------

reglamentario, es posible la COEXISTENCIA PACÍFICA de las mismas, de donde se desprende que la resolución apelada se ajusta en todo a derecho y por consiguiente la misma bajo ningún punto de vista puede ser atacada .../... mi Mandante es propietario, en nuestro país de la marca "LOADED" CON REGISTRO CONCEDIDO EN LA CLASE 34 Y N° 488809/2019 Y LOADED CON REGISTRO CONCEDIDO EN LA CLASE 35 N° 488755/2019 .../... podemos demostrar en forma fehaciente de que obran, tanto en la bases de datos informáticos como en la sección de archivos de la DINAPI, títulos que han sido otorgados en distintas clase y con diferentes titulares, y que jamás han sido objeto de ninguna oposición y que paso a detallar a continuación: "LOADED", CLASE 1 .../... "LOADED", CLASE 5(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **LOADED** (solicitada en clase 09) y la marca **LOADED - LOADED E-LIQUID** (registro extranjero). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"LOADED"**, clase 09, con la marca oponente **"LOADED - LOADED E-LIQUID"**, con registro extranjero. ----------

LOADED (marca solicitada)
LOADED - LOADED E-LIQUID (marca extranjera oponente)

Que, obra en el expediente administrativo, en fs. 37 a 54, la Declaración Jurada y copias de los registros extranjeros alegados de la marca LOADED y LOADED E-LIQUID a nombre de Ruthless Vapor Corporation, todos ellos en la Clase 34, que han sido agregados por la parte oponente en la etapa procesal pertinente. ---

Que, de igual manera obra en el expediente administrativo, en fs. 34 a 35, las copias de los registros nacionales alegados de la marca "LOADED", en las clases 34 y 35 a nombre de Ali Mohamad Diab, que han sido agregados por la parte solicitante en la etapa procesal pertinente. ----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca "**LOADED**" es: "*Exclusivamente cigarrillos electrónicos*" de la clase 09. En tanto que la Declaración Jurada como las copias de los registros extranjeros de la marca oponente "LOADED - LOADED E-LIQUID" son todos en la clase 34, ----------

Resolución N° 0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. ----------

Que, es importante mencionar que el solicitante ALI MOHAMAD DIAB ya cuenta con los siguientes registros de su marca **LOADED**: Registro N° **488755** en la **clase 35** para los servicios: *"Importación, exportación, comercialización y venta de tabaco, artículos para fumadores y cerillas"* y Registro N° **488809** en la **clase 34** para los productos comprendidos en la clase *"tales como: tabaco, artículos para fumadores y cerillas"*. ----------

Que, los registros N° **488755** y **488809** de la marca **LOADED** a nombre del **solicitante** de autos, en las clases **35 y 34** respectivamente, datan del 31 de julio de 2019. De lo cual se puede colegir que el solicitante ya posee derechos adquiridos sobre la denominación solicitada y pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, en la clase 09, para productos relacionados a los que ya comercializa con los registros obtenidos. ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas LOADED en la clase 09 y la marca oponente extranjera LOADED - LOADED E-LIQUID en la clase 34. ----------

Que, es indispensable tener presente el **Principio de Territorialidad**, conforme al cual la protección conferida al titular de una marca se limita al territorio en el cual ésta se encuentra registrada. En materia marcaria, quien primero presenta la solicitud de registro adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es el solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

Que, de igual manera conviene traer a colación lo dispuesto en el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 104 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LOADED", clase 09**. Expediente **N° 06108/2019**, solicitada a nombre de **Ali Mohamad Diab.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

Asunción, 16 MAR 2026

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **HALTEN S.A.** y el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **HALTEN S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos. ----------

Que, en fecha 26 de abril de 2024, el representante convencional de **HALTEN S.A.** expresó agravios; en fecha 22 de agosto de 2024 la representante convencional de **AGRO SANTAFE S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. –

Que, en fecha 10 de abril de 2025 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1085 de 06 de diciembre de 2023, ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CYTO FLOW (CO MO), solicitada para la clase 01, sobre la base del registro de las marcas CYTOZYME clase 01 y ZITO clase 29 .../... con respecto a la segunda oposición CYTO FLOW (CO MO) vs. ZITO, notamos que, el producto y los servicios protegidos por las marcas en conflicto son diferentes en su naturaleza y finalidad; por ende, los lugares de ventas son completamente diferentes, en consecuencia ocurre lo mismo con el público consumidor. Que, igualmente cabe destacar el criterio constante en materia marcaria que a la hora de comparar las marcas deben ser en su conjunto por ser de esa forma como el público consumidor las encuentra en el mercado. Y es precisamente al ser observadas en conjunto es donde mejor se pueden observar las diferencias(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HALTEN S.A. y manifiesta: *"(...)Estas manifestaciones que demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición o bien el parcialismo con el que la misma fue dictada pues la Inferior omitió mencionar que la marca ZITO de propiedad de mi mandante no sólo se encuentra registrada en la clase 29, sino también en las clases 30, 31 y 32, clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconociendo sus derechos .../... pues si bien las marcas enfrentadas no se encuentran en una misma clase, éstas sí se encuentran íntimamente relacionadas. En efecto la solicitud de registro CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA pretende amparar solo "fertilizantes" en la clase 1, en tanto que los productos de las clases 29, como frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocida, necesitan de fertilizantes para su correcto desarrollo, en tanto que la mayoría de los productos cubiertos por la clase 30, como el café, té, cacao y sus*

Resolución N° 0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

sucedáneos, el arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería .../... también precisan de fertilizantes para su crecimiento .../... las denominaciones ZITO / CYTO suenan exactamente de idéntica forma, pues tanto la letra "Z" como la "C", colocada anteponiendo a una vocal suave, así como las letras "I" e "Y", presentan el mismo sonido al ser leídas o escuchadas, quedando totalmente equiparadas(...)" ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)la oponente insiste en que aún encontrándose en distintas clases "están íntimamente relacionadas" porque los productos de las clases 29, 30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criterio también se presentaría la hipotética situación de confusión con los medicamentos cuando el consumidor ingiere un producto que le daña a su salud; o también estaría "íntimamente relacionado" con los servicios de transporte que es el medio en el cual se distribuyen los productos para llegar al consumidor. Solo por citar algunos "íntimamente relacionados" .../... expresa la oponente que las denominaciones ZITO / CYTO "suenan" de idéntica forma y llama la atención que la oponente solo dirija su atención a una parte del total de la denominación de mi mandante, cuando existen varias marcas concedidas con la partícula CYTO a nombre de otra empresa y que de ninguna manera le parecieron confundibles a la oponente de estos autos(...)" ----------

Que, el recurso interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC. fue declarado desierto. En ese sentido, el Art. 425 del CPC -de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas- dispone: "Si el recurrente no expresare agravios en el plazo establecido, la resolución impugnada quedará firme para él(...)" ----------

Que, si bien fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por la firma **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** con relación a la marca oponente **CYTOZYME**, se encuentra pendiente la resolución de la apelación deducida por la firma **HALTEN S.A.**, como titular de la marca **ZITO** registrada en las clases 29, 30, 31, 32, la cual será objeto de análisis en la presente resolución. ----------

Que, en ese sentido, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA** (solicitada en clase 01) y la marca **ZITO** (registrada en clase 29, 30, 31 y 32). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA"**, clase 01, con la marca oponente **"ZITO"** clase 29, 30, 31, 32. ----------

CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA (marca solicitada)
ZITO (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"ZITO"**, por más que compartan parte del inicio de sus denominaciones poseen elementos que las diferencian en los planos gráfico y fonético, además difieren en su longitud y en la cobertura de los productos que amparan. ----------

Resolución N° 0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

Que, si bien se asemejan en el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta **"cyto FLOW (CO MO)"**. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* —----------

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De las diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **"ZITO" registrada en clase 29** comprende: *"Productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; **en la clase 30** comprende: *"Todos los artículos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); hielo"*; **en la clase 31** comprende: *"Productos comprendidos en la clase 31, tales como agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta"*; **en la clase 32**: *"Productos de la clase 32, tales como cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas"*. Mientras que la marca en trámite de registro **"CYTO FLOW (CO MO)"** solicita la cobertura en la **clase 01** para *"Fertilizantes"*. ----------

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

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

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

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

Resolución N° 0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.° 429218** (fecha de expiración: 27/12/2026) de la marca **ZITO**, en la **clase 01**, a nombre de **Teixeira S.a.**; extremo que **demuestra la coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos, concedida en la misma clase que la presente solicitud**, este registro se encuentra vigente, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. De igual manera se encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 1: **CYTO-SEED**, Registro Nro. 574477 a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., **CYTOZYME**, Registro Nro. 478897, a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., **CYTONUTRI**, Registro Nro. 492480, a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., ----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA en la clase 01 y la marca ZITO en las clases 29, 30, 31, 32. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", clase 01**, Expediente **N° 51656/2022**, solicitada a nombre de **AGRO SANTAFE S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

Asunción, 16 MAR 2026

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **HALTEN S.A.** y el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **HALTEN S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos. ----------

Que, en fecha 26 de abril de 2024, el representante convencional de **HALTEN S.A.** expresó agravios; en fecha 22 de agosto de 2024 la representante convencional de **AGRO SANTAFE S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. –

Que, en fecha 11 de febrero de 2025 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** en contra de la Resolución N° 1084 de 06 de diciembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CYTO FLOW PLUS 30, solicitada para la clase 01, sobre la base del registro de las marcas CYTOZYME clase 01 y ZITO clase 29 .../... con respecto a la segunda oposición CYTO FLOW PLUS 30 vs. ZITO, notamos que, el producto y los servicios protegidos por las marcas en conflicto son diferentes en su naturaleza y finalidad; por ende, los lugares de ventas son completamente diferentes, en consecuencia ocurre lo mismo con el público consumidor. Que, igualmente cabe destacar el criterio constante en materia marcaria que a la hora de comparar las marcas deben ser en su conjunto por ser de esa forma como el público consumidor las encuentra en el mercado. Y es precisamente al ser observadas en conjunto es donde mejor se pueden observar las diferencias(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HALTEN S.A. y manifiesta: *"(...)Estas manifestaciones que demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición o bien el parcialismo con el que la misma fue dictada pues la Inferior omitió mencionar que la marca ZITO de propiedad de mi mandante no sólo se encuentra registrada en la clase 29, sino también en las clases 30, 31 y 32, clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconociendo sus derechos .../... pues si bien las marcas enfrentadas no se encuentran en una misma clase, éstas sí se encuentran íntimamente relacionadas. En efecto la solicitud de registro CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA pretende amparar solo "fertilizantes" en la clase 1, en tanto que los productos de las clases 29, como frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocida, necesitan de fertilizantes para su correcto*

Resolución N° 0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

desarrollo, en tanto que la mayoría de los productos cubiertos por la clase 30, como el café, té, cacao y sus sucedáneos, el arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería .../... también precisan de fertilizantes para su crecimiento .../... las denominaciones ZITO / CYTO suenan exactamente de idéntica forma, pues tanto la letra "Z" como la "C", colocada anteponiendo a una vocal suave, así como las letras "I" e "Y", presentan el mismo sonido al ser leídas o escuchadas, quedando totalmente equiparadas(...)" ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)la oponente insiste en que aún encontrándose en distintas clases "están íntimamente relacionadas" porque los productos de las clases 29, 30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criterio también se presentaría la hipotética situación de confusión con los medicamentos cuando el consumidor ingiere un producto que le daña a su salud; o también estaría "íntimamente relacionado" con los servicios de transporte que es el medio en el cual se distribuyen los productos para llegar al consumidor. Solo por citar algunos "íntimamente relacionados" .../... expresa la oponente que las denominaciones ZITO / CYTO "suenan" de idéntica forma y llama la atención que la oponente solo dirija su atención a una parte del total de la denominación de mi mandante, cuando existen varias marcas concedidas con la partícula CYTO a nombre de otra empresa y que de ninguna manera le parecieron confundibles a la oponente de estos autos(...)" ----------

Que, el recurso interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC. fue declarado desierto. En ese sentido, el Art. 425 del CPC -de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas- dispone: "Si el recurrente no expresare agravios en el plazo establecido, la resolución impugnada quedará firme para él(...)" ----------

Que, si bien fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por la firma **CYTOZYME LABORATORIOS INC.** con relación a la marca oponente **CYTOZYME**, se encuentra pendiente la resolución de la apelación deducida por la firma **HALTEN S.A.**, como titular de la marca **ZITO** registrada en las clases 29, 30, 31, 32, la cual será objeto de análisis en la presente resolución. ----------

Que, en ese sentido, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA** (solicitada en clase 01) y la marca **ZITO** (registrada en clase 29, 30, 31 y 32). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA"**, clase 01, con la marca oponente **"ZITO"** clase 29, 30, 31, 32. ----------

CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA (marca solicitada)
ZITO (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"ZITO"**, por más que compartan parte del inicio de sus denominaciones

Resolución N° 0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

poseen elementos que las diferencian en los planos gráfico y fonético, además difieren en su longitud y en la cobertura de los productos que amparan. ----------

Que, si bien se asemejan en el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta **"cyto FLOW PLUS 30"**. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De las diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **"ZITO" registrada en clase 29** comprende: *"Productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*; **en la clase 30** comprende: *"Todos los artículos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); hielo"*; **en la clase 31** comprende: *"Productos comprendidos en la clase 31, tales como agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta"*; **en la clase 32**: *"Productos de la clase 32, tales como cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas"*. Mientras que la marca en trámite de registro **"CYTO FLOW PLUS 30"** solicita la cobertura en la **clase 01** para *"Fertilizantes"*. ----------

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro*

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo Perrot AÑO: 2009.

Resolución N° 0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. ----------

de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."[1] En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.° 429218** (fecha de expiración: 27/12/2026) de la marca **ZITO**, en la **clase 01**, a nombre de **Teixeira S.a.**; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos, concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ----------

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA en la clase 01 y la marca ZITO en las clases 29, 30, 31, 32. ----------

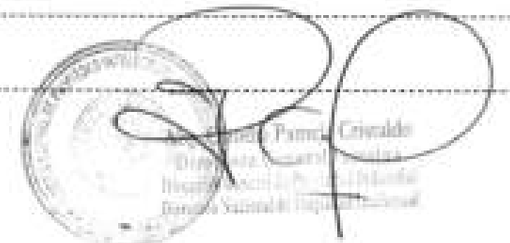
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", clase 01**, Expediente **N° 51650/2022**, solicitada a nombre de **AGRO SANTAFE S.A.** ----------

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



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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EDUTOYS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S.A. ----------

Asunción, 16 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RONDA S.A.** en contra de la Resolución N° 998 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **RONDA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 998 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de **RONDA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de noviembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)la denominación "E EDUTOYS", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 28. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que, desde ningún punto de vista, se designa en la misma algún producto protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 28 serían JUGUETES, MÁSCARAS, MUÑECAS, PELOTAS, MONOPATINES. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto que protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen al producto, a saber: BRILLANTE, GRANDE, DIVERTIDO, COLORIDO, RÁPIDO. Por ende y según lo establecido en la propia ley de marcas, artículo 2 inciso e, definitivamente no puede ser considerada genérica. Si bien, la marca de mi mandante contiene dentro de su denominación la palabra TOYS (juguetes en el idioma inglés), el término no está siendo utilizado de forma aislada, sino, que se encuentra dentro de una denominación de fantasía, como lo es E EDUTOYS, término que, en su conjunto forma una denominación totalmente novedosa para la clase, muy lejos está de ser genérica o descriptiva. Como mencionamos anteriormente, podría tal vez considerarse una marca evocativa, pero claramente no es descriptiva .../... El término evocativo, no da una idea del producto o servicio que se brindará con dicha marca. Y a veces, más que una idea, nos brinda una certeza sobre el mismo. Pero de ninguna manera como una designación descriptiva necesaria o usual para aquello que describe. La denominación "E EDUTOYS" no es la utilizada usualmente para describir productos como "juguetes"(...)"* ----------

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

Abg. Claudia Patricia Cavallo
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EDUTOYS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S.A. ----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "E EDUTOYS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 28 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Juegos y juguetes; juegos educativos táctiles; juegos educativos electrónicos; juegos educativos electrónicos para la enseñanza cartones de bingo; dados; fichas para juegos; fichas para juegos de apuestas; figuras [juguetes]; juegos de damas; juegos de dominó; juegos de ajedrez; juegos de sociedad; juegos de mesa; marionetas; máscaras [juguetes]"***----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "E EDUTOYS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "E EDUTOYS"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del nomenclador internacional.----------

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: **IN TOYZ, Registro Nro. 555014**, a nombre de Intex Marketing Ltd.; **HOT TOYS, Registro Nro. 495122**, a nombre de Hot Toys Limited; **TOYS R US, Registro Nro. 596725**, a nombre de TRU KIDS INC. ; extremo que demuestra que el vocablo TOYS es de uso común en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

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

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EDUTOYS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S.A. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un círculo blanco, dentro del cual se ven figuras coloridas de rompecabezas, en el centro la "E" en color azul en tamaño preponderante y en la parte inferior "edutoys" con una tipografía especial en colores, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 998 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"E EDUTOYS Y ETIQUETA"**, clase 28, Acta N° 25588/2023, solicitada a nombre de **RONDA S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. –

Asunción, 16 MAR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca **"3YD Y ETIQUETA"**, Acta N° 42886/2024, clase 14, solicitada por **TZE MING SZETO** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2024 se presenta TZE MING SZETO y solicita el registro de la marca "3YD Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 14. —----------

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 138229 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "3YD Y ETIQUETA", Acta N° 42886/2024, clase 14, solicitada por TZE MING SZETO, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 138229 de fecha 27 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. —----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Directora de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *"art. 2: inc. i) "(...) ...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero"*----------

Que, la solicitud de registro analizada "3YD Y ETIQUETA , conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la etiqueta solicitada es sumamente parecida a la etiqueta utilizada por la marca **"BYD Y ETIQUETA"** a nombre de **BYD Company Limited**, que cuenta con los siguientes registros nacionales: 586464, 575765, 575764, 575763, 575762, 575761, 548359, 526152, 526113, 570429,

[1] **Artículo 6°**.- La Dirección de la Propiedad Industrial 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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. –

458427, 458426 . La semejanza mencionada entre los elementos figurativos puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

Marca solicitada:

Marcas registradas a nombre BYD Company Limited:

Que, como puede notarse entre las etiquetas enfrentadas existen extremas semejanzas, circunstancia que nos permite colegir que el público consumidor podría verse inducido a confusión o asociación respecto a la procedencia de los productos que se pretenden amparar con la presente solicitud. ----------

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* ***principio del riesgo de confusión****. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."*[1] ----------

Que, en el caso de autos, la solicitud presentada por TZE MING SZETO carece de legitimación, toda vez que el solicitante no ha acreditado vínculo jurídico alguno con la empresa BYD Company Limited[2], autorización expresa, representación comercial o relación societaria que justifique la pretensión de exclusividad marcaria.----------

Que, conforme sostiene Carlos Fernández-Nóvoa, *"el derecho de marca no puede nacer del despojo, ni del aprovechamiento parasitario de un signo previamente creado y explotado por un tercero"*[3].----------

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca.----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://asistenteapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] https://www.byd.com/py
https://byd.com.py/

[3] Tratado sobre Derecho de Marcas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. –

Que, esta Dirección General considera que la denominación "3YD Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para el producto ofrecido, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. i), g) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 138229 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 138229 de fecha 27 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"3YD Y ETIQUETA"**, clase 14, Acta N° 42886/2024, solicitada a nombre de **TZE MING SZETO**.

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"3YD Y ETIQUETA"**, clase 14, Acta N° 42886/2024, solicitada a nombre de **TZE MING SZETO.** ----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"3YD Y ETIQUETA"**, clase 14, Acta N° 42886/2024, solicitada a nombre de **TZE MING SZETO.** ----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29535/2024, SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S. ----------

Asunción, 16 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EQUILIBRIUM E.A.S.** contra la Resolución N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **EQUILIBRIUM E.A.S.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de **EQUILIBRIUM E.A.S.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer término, corresponde precisar que los servicios comprendidos en la solicitud abarcan: "Servicios médicos; los servicios hospitalarios; los servicios de telemedicina; los servicios de odontología, optometría y salud mental; los servicios de clínicas médicas y los servicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos, tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de sangre; los servicios terapéuticos, por ejemplo: la fisioterapia y logopedia, el asesoramiento en materia de farmacia y la preparación de recetas médicas por farmacéuticos; los servicios de bancos de sangre y los servicios de bancos de tejidos humanos; los servicios de casas de convalecencia y de casas de reposo; el asesoramiento sobre dietética y nutrición." Es claro que la denominación NO constituye una designación obligatoria, usual ni necesaria para identificar ninguno de esos servicios. El término "EQUILIBRIUM" es una expresión de fantasía que sugiere armonía o balance, pero cuya relación con la naturaleza de los servicios no es directa ni indispensable, a lo sumo, podría considerarse evocativa .../... Por su parte "OTONEUROLOGÍA INTEGRAL" no es un término que identifique de manera directa ni necesaria los servicios solicitados, ni describe los servicios que prestan, y, apreciado junto con el término "EQUILIBRIUM", conforma un conjunto distintivo .../... Cabe agregar que, la denominación solicitada forma parte del nombre comercial de mi representada EQUILIBRIUM E.A.S., lo cual refuerza su legitimidad y su identidad en el mercado .../... Asimismo mi representada también cuenta con derechos adquiridos, ya que, aparte de lo mencionado anteriormente, cuenta con la marca "EQUILIBRIUM" y Etiqueta registrada a su nombre en la clase 42 bajo el Registro N° 606.991, con servicios afines a los de la clase 44(...)"*. ----------

Abg. Cristhian [illegible]
Director [illegible]
Dirección [illegible]

Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29535/2024, SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S. ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir los servicios de la clase 44 a saber: *"Servicios médicos; los servicios hospitalarios; los servicios de telemedicina; los servicios de odontología, optometría y salud mental; los servicios de clínicas médicas y los servicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos, tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de sangre; los servicios terapéuticos, por ejemplo: la fisioterapia y logopedia, el asesoramiento en materia de farmacia y la preparación de recetas médicas por farmacéuticos; los servicios de bancos de sangre y los servicios de bancos de tejidos humanos; los servicios de casas de convalecencia y de casas de reposo; el asesoramiento sobre dietética y nutrición."*----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA"** resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios especificos de la clase 44 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca.----------

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación solicitada con una tipografía en color azul con el vocablo EQUILIBRIUM en tamaño preponderante y en el margen inferior OTONEUROLOGÍA INTEGRAL en negro, con una línea en color gris subrayandolo y un punto azul en el centro , aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29535/2024, SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S. ----------

marca solicitada

EQUILIBRIUM
OTONEUROLOGÍA INTEGRAL

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

De igual manera, al realizar la búsqueda en la base de datos de la Institución, se verifica el registro de la marca **EQUILIBRIUM Y ETIQUETA**, en la clase 42, Registro Nro. **606991**, a nombre de **EQUILIBRIUM E.A.S.** Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. ----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL Y ETIQUETA"**, clase 29, Acta N° 29535/2024, solicitada a nombre de **EQUILIBRIUM OTONEUROLOGÍA INTEGRAL.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Cinthia Fernández Cantalupi
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0097

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018 SOLICITADA POR HÉCTOR CRESPI Y HÉCTOR OSSOLA ----------

Asunción, 17 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DALLAS S.A.** contra la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018, **Héctor Crespi y Héctor Ossola** solicitaron el registro de la marca **"PALMALINE Y ETIQUETA"** para amparar: "todos los productos" de la clase 05. ----------

Que, en fecha 18 de septiembre de 2018 la firma **DALLAS S.A.** presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca FARMALINE - Registro N.° 388975, 436768 y 317072. Que, por proveído de fecha 05 de junio de 2019 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de *"(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 11 de diciembre de 2019 el representante convencional de **Héctor Crespi y Héctor Ossola** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 05 de junio de 2019. ----------

Que, a fs. 33 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 17 de febrero de 2020, dictándose en consecuencia la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 09 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de **DALLAS S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **DALLAS S.A.**, en fecha 24 de noviembre de 2021; en fecha 16 de mayo de 2022 el representante convencional de los solicitantes contesta el traslado de los agravios; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 01 de junio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1880759, expediente de registro de marca acta N° 1848127, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 05 de junio de 2019(...)" ----------

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../. El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1880759"* ----------

Abg. Claudia [illegible]
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0097

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018 SOLICITADA POR HÉCTOR CRESPI Y HÉCTOR OSSOLA ----------

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...)según consta en el expediente, el 05 de junio de 2019 se dictó la providencia de traslado de la oposición planteada por mi mandante contra la solicitud de registro de la marca "PALMALINE", Acta N° 1848127, clase 05; consabidamente, el siguiente paso procesal es la notificación de la misma, cuyo impulso es responsabilidad del oponente, pero cuya diligencia se encuentra a cargo del ujier notificador. En ese sentido, resulta necesario tener presente que mi parte ha entregado y abonado el diligenciamiento de la correspondiente cédula de notificación de traslado de la oposición planteada al ujier notificador de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, Sr. Oscar Alberto Vera, en fecha 27 de noviembre de 2019, conforme consta en el adjunto documento de recepción y pago de cédula de notificación, firmado por el citado funcionario(...)"* ----------

Que, manifiesta la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, entre otros argumentos: *"(...)En primer lugar, hasta la fecha no ha sido posible verificar lo manifestado por la contraparte ya que, el documento de recepción y pago de cédula de notificación firmado por el Ujier Notificador de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, mencionado como adjunto; no se encuentra disponible en estos autos, por lo tanto, lo argumentado por la aparente carece de sustento legal demostrando así su falta de acción, originando la caducidad de la instancia de pleno derecho(...)"* ----------

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

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

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

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 05 de junio de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista. ----------

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del 05 de junio de 2019, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. Según las manifestaciones del recurrente, su parte arbitró los medios para que la cédula de notificación sea diligenciada por el funcionario pertinente. En ese sentido, menciona el documento de recepción y pago al ujier como elemento probatorio de su debido impulso procesal, pero teniendo el expediente a la vista se verifica que tal documento respaltario de los fundamentos de su recurso no fueron agregados a estos autos. ----------

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

De igual manera, el Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez

Resolución N° 0097

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018 SOLICITADA POR HÉCTOR CRESPI Y HÉCTOR OSSOLA ----------

o tribunal no tengan el deber de conocer(...)"; en ese sentido, al afirmar la existencia de tal documento de recepción y pago al ujier notificador, incumbe al recurrente arrimar al expediente administrativo los medios probatorios de tal afirmación. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PALMALINE Y ETIQUETA"**, clase 05, Acta N° 48127/2018, solicitada a nombre de **Héctor Crespi y Héctor Ossola.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0098

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1607 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUTURO CEMENTERIO JARDÍN", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 01765/2020, A NOMBRE DE FUTURO S.A.----------

Asunción, 17 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **FUTURO S.A.**, en contra de la Resolución N° 1607 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de **FUTURO S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1607 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 21 de octubre de 2022, el representante convencional de **FUTURO S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "JARDIN DEL ENCUENTRO", registrada con el número 414310 en fecha 01 de setiembre de 2015 a favor de PARQUE SERENIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)tal resolución no debe considerarse válida, ya que la marca antecedente, "JARDIN DEL ENCUENTRO", con Registro No. 414.310, no puede considerarse como un obstáculo para con la marca solicitada por mi mandante, teniendo en cuenta que en fecha 14 de octubre de 2022, bajo acta No. 89821/2022 se solicitó la Transferencia de dicho registro de marca a favor de mi representada, la firma FUTURO S.A. Acompaño a esta presentación copia del formulario de Transferencia presentado ante la Dinapi, así como copia de la Escritura Pública de Transferencia de dicho registro, para su referencia(...)"* ----------

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo **"JARDÍN DEL ENCUENTRO"** registrada en la clase 45, Registro No. 414310 que se encuentra en trámite de renovación, como la marca solicitada **"FUTURO CEMENTERIO JARDÍN"** para la misma clase, pertenecen al mismo titular **FUTURO S.A.**. Asimismo, el apelante adjunta copia de la solicitud de transferencia de registro, la que a la fecha ya fue asentada. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente *"JARDIN DEL ENCUENTRO" registrada bajo el Nº 414310 y su renovación en trámite bajo Acta Nº 24111481, a nombre de "FUTURO S.A."*, extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada. ----------

Abg. [illegible]
Director [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Gobierno Nacional de la República del Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0098

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1607 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUTURO CEMENTERIO JARDÍN", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 01765/2020, A NOMBRE DE FUTURO S.A.----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1607 de 17 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FUTURO CEMENTERIO JARDÍN"**, clase 45, Expediente **N° 01765/2020**, solicitada a nombre de **FUTURO S.A.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. Claudia Portillo Fernández
Directora General Interina
Dirección de la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** contra la Resolución N° 816 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 816 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 23 de diciembre de 2024.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, determinadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y gráfico, además de la cobertura, son para productos y servicios distintos la que hace que cada una tenga su propia distintividad, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta al público consumidor. Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. (...)"*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) LAS MARCAS EN PUGNA SON SIMILARES Y CONFUNDIBLES.../... En el presente caso, al momento de realizar el cotejo marcario del plano fonético entre las marcas en pugna, queda demostrada la existencia de notorias similitudes existentes entre ambos signos. La Marca Solicitada cuenta con el elemento "LUX" al igual que la Marca Base de Oposición, siendo la pronunciación en conjunto de los elementos la que determina al principal diferencia entre las marcas en pugna en cuanto a la pronunciación en voz alta de las mismas.../...Precisamente, notamos en la comparación realizada, que ambas marcas son muy similares entre sí, como fue obviado anteriormente por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.../... La Señora Directora debe tener en cuenta que la marca*

Resolución N° 0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

"LUXIA", registrada con anterioridad por el Oponente, protege los productos contenidos en la clase 9, por lo tanto, existe una clara relación entre los productos y servicios (...)".----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"LUXO Y ETIQUETA" (Clase 25)** y la oponente **"LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09)**, se observa que ambas denominaciones comparten únicamente las tres letras iniciales *"L-U-X"*, las cuales constituyen el único elemento coincidente dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al continuar con el análisis de los restantes elementos que integran cada denominación, se advierte que ambas difieren claramente en sus desinencias *"O"* e *"IA"*, lo que introduce una diferencia relevante en su estructura. En consecuencia, al apreciarse los signos en su conjunto, se concluye que las marcas en pugna proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida en el público consumidor.----

LUX**O** (marca solicitada), y

LUX**IA** (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca oponente cuenta con una etiqueta compuesta de dos elementos principales de color negro, por el lado izquierdo se ubica un símbolo formado por líneas geométricas entrelazadas y a la derecha la palabra "LUXIA" escrita con tipografía informal de trazos redondeados, todo esto dentro de un fondo blanco. Por su parte, la marca solicitada posee en la parte superior de la etiqueta, una imagen o ícono de tijeras de color negro y por debajo la denominación "LUXO" escrita en mayúsculas con un tipo de letra formal, dentro de un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

marca solicitada

LUXO

marca base rechazo

Luxia

Resolución Nº 0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"LUXIA Y ETIQUETA"** Registro N°510147, cuya protección abarca los **productos** de la **clase 09**: *"...Aros o monturas para lentes y anteojos, anteojos, lentes de todo tipo, lentes de contacto, estuches para lentes y anteojos, todo tipo de accesorios para lentes y anteojos incluidos en esta clase..."*. En cambio, la marca solicitada **"LUXO Y ETIQUETA"** busca la protección de los siguientes **servicios** de la **clase 35**: *"...Servicios de comercialización de prendas de vestir, calzado, y sombrerería..."*. De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente **"LUXIA Y ETIQUETA"** y la marca solicitada **"LUXO Y ETIQUETA"** se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. ----------

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 816 de fecha 19 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LUXO Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente N° **108330/2019**, solicitada a nombre de **MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** contra la Resolución Nº 817 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 817 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de **UNIÓN COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 23 de diciembre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, determinadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y gráfico, además de la cobertura, son para productos y servicios distintos la que hace que cada una tenga su propia distintividad, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta al público consumidor. Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. (...)"*.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) LAS MARCAS EN PUGNA SON SIMILARES Y CONFUNDIBLES.../... En el presente caso, al momento de realizar el cotejo marcario del plano fonético entre las marcas en pugna, queda demostrada la existencia de notorias similitudes existentes entre ambos signos. La Marca Solicitada cuenta con el elemento "LUX" al igual que la Marca Base de Oposición, siendo la pronunciación en conjunto de los elementos la que determina al principal diferencia entre las marcas en pugna en cuanto a la pronunciación en voz alta de las mismas.../...Precisamente notamos en la comparación realizada, que ambas marcas son muy similares entre sí, como fue obviado anteriormente por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.../... La Señora Directora debe tener en cuenta que la marca*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

"LUXIA", registrada con anterioridad por el Oponente, protege los productos contenidos en la clase 9, por lo tanto, existe una clara relación entre los productos y servicios (...)".----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"LUXO Y ETIQUETA" (Clase 25)** y la oponente **"LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09)**, se observa que ambas denominaciones comparten únicamente las tres letras iniciales *"L-U-X"*, las cuales constituyen el único elemento coincidente dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al continuar con el análisis de los restantes elementos que integran cada denominación, se advierte que ambas difieren claramente en sus desinencias *"O"* e *"IA"*, lo que introduce una diferencia relevante en su estructura. En consecuencia, al apreciarse los signos en su conjunto, se concluye que las marcas en pugna proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida en el público consumidor.----

LUX**O** (marca solicitada), y

LUX**IA** (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca oponente cuenta con una etiqueta compuesta de dos elementos principales de color negro, por el lado izquierdo se ubica un símbolo formado por líneas geométricas entrelazadas y a la derecha la palabra "LUXIA" escrita con tipografía informal de trazos redondeados, todo esto dentro de un fondo blanco. Por su parte, la marca solicitada posee en la parte superior de la etiqueta, una imagen o ícono de tijeras de color negro y por debajo la denominación "LUXO" escrita en mayúsculas con un tipo de letra formal, dentro de un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

marca solicitada

LUXO

marca base rechazo

Luxia

Resolución N° 0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"LUXIA Y ETIQUETA"** Registro N°510147, cuya protección abarca los **productos** de la **clase 09**: *"...Aros o monturas para lentes y anteojos, anteojos, lentes de todo tipo, lentes de contacto, estuches para lentes y anteojos, todo tipo de accesorios para lentes y anteojos incluidos en esta clase..."*. En cambio, la marca solicitada **"LUXO Y ETIQUETA"** busca la protección de los siguientes **productos** de la **clase 25**: *"...Prendas de vestir, calzado y sombrerería..."*. De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente **"LUXIA Y ETIQUETA"** y la marca solicitada **"LUXO Y ETIQUETA"** se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. ----------

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 817 de fecha 19 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LUXO Y ETIQUETA"**, Clase 25, Expediente Nº **108328/2019**, solicitada a nombre de **MATIAS EZEQUIEL SEIJAS.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0101

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33073/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.,** contra las Resoluciones Nº 280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y;.----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.,** e interpone Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de las Resoluciones Nº 280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2021.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución N° 280 de fecha 05 de febrero de 2020, considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CHACO", registrada con el número 408993 en fecha 24 de Diciembre de 2014 a favor de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, la Resolución N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas. A esto debe sumarse que la marca de mi mandante es una marca formada por la palabra CHACO, mientras que la marca registrada presenta una etiqueta, lo que hace que dichos signos sean aún más diferenciables y distinguibles por el público*

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

Resolución Nº 0101

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y Nº 1399 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE Nº 33073/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.----------

consumidor.../... En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos, el registro base se encuentra limitado.../...Subrayamos este hecho pues, es obvio que la marca base de rechazo elabora productos a base de metales preciosos y joyería, y mi mandante solicita el registro de una marca que pretende cubrir todos los productos de la clase 14, que no necesariamente deben o están realizados en metal precioso o piedras preciosas. .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada, ya ha sido registrada en el exterior bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país (...)"----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CHACO"** Clase 14 y la marca base de rechazo **"CHACO Y ETIQUETA"** Clase 14. En ese sentido, realizando el contraste ortográfico y fonético entre las marcas mencionadas, se evidencia que la marca solicitante reproduce en el mismo orden las cinco letras del único vocablo que posee en su denominación la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

CHACO *(solicitada), y*

CHACO *(marca base de rechazo)*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo **"CHACO Y ETIQUETA"** posee el registro Nº408993 y su renovación Registro Nº 605168 para los siguientes **productos** de la **clase 14** del nomenclador internacional: *"...comprendiéndose entre ellos metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estos materiales o chapeados (excepto cuchillería, tenedores y cucharas), joyería, piedras preciosas, relojería y otros instrumentos cronométricos..."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"CHACO"** pretende obtener la cobertura de **todos** los **productos** comprendidos en la **clase 14**. De la comparación entre ambas solicitudes se desprende que existe una clara coincidencia en el ámbito de protección, puesto que la marca antecedente ya se encuentra registrada para productos comprendidos dentro de la misma clase, mientras que la solicitud en trámite pretende abarcar la totalidad de los productos de dicha clase. Por consiguiente, el registro de la marca solicitada, implicaría superponer la cobertura marcaria sobre productos ya protegidos por un registro anterior. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.----------

Abg. Claudia Pineda Arandilla
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0101

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33073/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.----------

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única*"[1].----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones Nº 280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CHACO"**, Clase 14, Expediente **N° 33073/2019**, solicitada a nombre de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.**---

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.: CABA, Abeledo Perrot, 2017

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0102

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.,** contra las Resoluciones Nº 279 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1409 de fecha 30 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y;.----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.,** e interpone Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de las Resoluciones Nº 279 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1409 de fecha 30 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de **WOLVERINE OUTDOORS., INC.,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2021.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 279 de fecha 05 de febrero de 2020, considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CC CHACO CUERO", registrada con el número 455010 en fecha 5 de Febrero de 2018 a favor de CHACO CUERO S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, la Resolución N° 1409 de fecha 30 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, especialmente en el prefijo "CC" que se encuentra presente en la marca registrada, sumada al vocablo "CUERO". A esto debe sumarse que la marca de mi mandante es una marca formada únicamente por la palabra CHACO, mientras que la marca registrada*

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

Resolución N° 0102

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.----------

contiene dos ideas, CHACO y CUERO, y su unión es lo que crea la marca, lo que hace que las mismas suenen y vean diferentes. Es por esto que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más que evidentes e indiscutibles .../... En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos, el registro base se encuentra limitado.../...Subrayamos este hecho pues, es obvio que la marca base de rechazo elabora productos a base de cuero y mi mandante solicita el registro de una marca que pretende cubrir todos los productos de la clase 18, que no necesariamente deben o están fabricados en cuero .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada, ya ha sido registrada en el exterior bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país (...)"----------

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CHACO"** Clase 18 y la marca base de rechazo **"CC CHACO CUERO Y ETIQUETA"** Clase 18, cuya solicitud de registro incluye la aclaración: *"...No se reivindica la palabra Cuero..."*. En tal sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte que la marca solicitante reproduce íntegramente, y en el mismo orden, las cinco letras que conforman el vocablo predominante *"CHACO"*, elemento distintivo central dentro de la denominación de la marca registrada. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre ambos signos, dado que el término compartido constituye el componente de mayor fuerza identificatoria en la percepción del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

CHACO *(solicitada), y*

CC CHACO CUERO *(marca base de rechazo)*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo **"CC CHACO Y ETIQUETA"** posee el registro N°455010 para los siguientes productos de la clase 18 del nomenclador internacional: *"...Cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, baúles y maletas, productos elaborados en cuero..."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"CHACO"** pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 18. De la comparación entre ambas solicitudes se desprende que existe una clara coincidencia en el ámbito de protección, puesto que la marca antecedente ya se encuentra

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

Resolución N° 0102

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.----------

registrada para productos comprendidos dentro de la misma clase, mientras que la solicitud en trámite pretende abarcar la totalidad de los productos de dicha clase. Por consiguiente, el registro de la marca solicitada, implicaría superponer la cobertura marcaria sobre productos ya protegidos por un registro anterior. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.----------

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única*"[1].----------

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

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

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA. Abeledo Perrot. 2017

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0102

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y Nº 1409 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE Nº 33072/2019, SOLICITADO POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones Nº 279 de fecha 05 de febrero de 2020 y Nº 1409 de fecha 30 de agosto de 2021 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CHACO"**, Clase 18, Expediente **Nº 33072/2019**, solicitada a nombre de **WOLVERINE OUTDOORS, INC.**---

Art. 3º NOTIFÍQUESE .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Atlas Invest B.V.**, contra la Resolución Nº 959 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 959 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente consitituye una expresión de fantasía para la clase 5, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se designa en la misma, algún producto protegido en la clase 5. Denominaciones genéricas para la clase 5 serían, MEDICAMENTOS, PASTILLAS, PAÑALES, SUPLEMENTOS..../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo*

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

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)"----------

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 05 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"Suplementos dietéticos para personas y animales; suplementos dietéticos minerales; suplementos dietéticos enzimáticos; estuches de medicamentos, portátiles, rellenos; suplementos dietéticos proteicos; suplementos alimenticios; suplementos dietéticos; suplementos alimenticios, aditivos nutricionales y preparados vitamínicos destinados al consumo humano; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales que contengan proteínas; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos alimenticios que contengan creatina; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos alimenticios que contengan carnitina; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan vitaminas; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan minerales; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan condroitina; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan glucosamina; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan aminoácidos; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios destinados a deportistas; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios para la regulación del peso, en polvo, en cápsulas o en tabletas; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos dietéticos para el control del peso corporal en forma de polvo, cápsulas y pastillas; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos dietéticos en forma de polvo, cápsulas o pastillas para aumentar la masa muscular; complementos vitamínicos y minerales; vitaminas y preparados vitamínicos; complementos alimenticios minerales para uso humano; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan proteínas, de uso no médico; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan creatina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan carnitina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan vitamina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan minerales, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan condroitina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan glucosamina, de uso no médico; complementos dietéticos , complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan aminoácidos, de uso no médico; chips de proteínas como complemento alimenticio..."* En ese sentido, la denominación solicitada **"BioTechUSA"** está compuesta de tres elementos, por un lado, el término *"bio"*, que significa "vida" u "organismo vivo".[1]; *"Tech"*, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos "técnico" y

[1] https://dle.rae.es/bio-?m=form

Abg. Claudia Paola Gonzalez Delgado
Directora General Suplente
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

"tecnologico"[2] y finalmente "USA" forma abreviada de "the United States of America" o su traducción al español "Estados Unidos de América"[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[4] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".*----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:------

BioTechUSA

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tech
[3] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/usa?q=USA
[4] **Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).** *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

Resolución Nº 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 959 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BioTechUSA Y ETIQUETA"**, clase 05, **N° 23877/2023**, solicitada a nombre de **Atlas Invest B.V.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0104

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Atlas Invest B.V.,** contra la Resolución Nº 958 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 958 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente consitituye una expresión de fantasía para la clase 21, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se designa en la misma, algún producto protegido en la clase 21. Denominaciones genéricas para la clase 21 serían, TAZAS, VASOS, PLATOS, BOTELLAS, JARRAS..../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo*

Ana Carolina Pereira Echevaldo
Directora Nacional Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Decreto Nº 7391/2025

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)"----------

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 21 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina; dulceras; cocteleras; cocteleras manuales; tazas; botellas para bebidas deportivas; vasos; azucareros; botellas para bebidas; recipientes, pastilleros para cápsulas y vitaminas (no con fines médicos); pastilleros (no con fines médicos); dispensadores personales de píldoras o cápsulas para uso doméstico; palas para servir (utensilio para el hogar o la cocina); recipientes portátiles multiuso para el hogar; agitadores de bebidas; vertedores; recipientes para bebidas; trituradores de cocina, no eléctricos; cantimploras, vacías; cantimploras que se venden vacías; batidores, no eléctricos; botellas agitadoras que se venden vacías; botellas de plástico; embudos de plástico; batidoras para alimentos (no eléctricas); mezcladores de alimentos, no eléctricos; botellas; vasos (recipientes para beber); botellas, que se venden vacías; botellas de agua; vertedores para uso en la cocina; jarras pequeñas; cantimploras para viajeros; cepillos de limpieza para equipos deportivos...."* En ese sentido, la denominación solicitada **"BioTechUSA"** está compuesta de tres elementos, por un lado, el término *"bio"*, que significa *"vida"* u *"organismo vivo"*.[1]; *"Tech"*, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos *"técnico"* y *"tecnologico"*[2] y finalmente *"USA"* forma abreviada de *"the United States of America"* o su traducción al español *"Estados Unidos de América"*[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[4] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas*

[1] https://dle.rae.es/bio?m=form
[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tech
[3] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/usa?q=USA
[4] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección General de Signos Distintivos

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:------

BioTechUSA

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 958 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0104

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 21, N° 23876/2023, solicitada a nombre de ATLAS INVEST B.V.----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0105

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Atlas Invest B.V.**, contra la Resolución Nº 957 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 957 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 25, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se designa en la misma, algún producto protegido en la clase 25. Denominaciones genéricas para la clase 25 serían, PANTALONES, BLUSAS, BUFANDAS, SOMBREROS..../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo*

Abg. Claudia [illegible] Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)"----------

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 25 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...Prendas de vestir, calzado, sombrerería; ropa interior; sostenes; pijamas; calcetines; sostenes deportivos; camisetas deportivas; camisetas de tirantes; ropa interior térmica; prendas de vestir de cuero; prendas de vestir de imitación de cuero; calzado; suelas interiores; accesorios de metal para calzado; dispositivos antideslizantes para botas; calzado de fútbol; botas de cordones; botas; punteras para calzado; botas; zapatillas; chanclos, botas de goma, botas de esquí, botas de esquí (calzado bajo); calzado deportivo; calzado deportivo (calzado bajo), botas para hacer deporte; sandalias; suelas para calzado; calzado de gimnasia; zapatillas de deporte; tacos para fijar calzado deportivo; calzado de entrenamiento; calzado de boxeo; calzado de ocio; calzado; pantalones; abrigos; chaquetas informales; chaquetas (prendas de vestir); abrigos deportivos; chaquetas de plumón; chaquetas deportivas; prendas de vestir exteriores; albornoces de baño; bañadores; chanclas de baño; calzado de playa; trajes de baño; gorros de baño; sandalias de baño; ropa de playa; gorros de ducha; bañadores; fajas; calcetería; prendas de punto (confección); corsés (hasta la cintura); tirantes (ligueros) para prendas de vestir; polainas; camisas; camisetas de manga corta; ropa interior que absorbe el sudor; pantalones deportivos que absorben la humedad; sujetadores deportivos que absorben la humedad; camisetas deportivas que absorben la humedad; calcetines antitranspirantes; bandas para la cabeza; calcetines que absorben el sudor; bandas para la muñeca; ropa interior que absorbe el sudor; pantalones de chándal; escudos de vestir; polainas; leggings (calentadores piernas); cintas para las orejas; polainas; calentadores de brazos (prendas de vestir); calentadores de rodillas (prendas de vestir); calentadores de muñecas; cinchas para la cintura; gorras para la cabeza; picos para gorras; boinas; gorras de béisbol; gorras deportivas; pañuelos para la cabeza; bandas para el sudor de la cabeza; gorras con visera; ropa para ciclistas; pantalones para vestir; ropa impermeable; trajes de neopreno para esquí náutico; ropa con aislamiento térmico; ropa de protección contra la intemperie; ropa confeccionada; puños (prendas de vestir); guantes de esquí; guantes; batas; chalecos; chalecos de pesca; petos deportivos; manguitos (prendas de vestir); monos; trajes de sindicato; corbatas; protectores de cuello; bufandas; chales; fajas para vestir; cinturones de cuero (prendas de vestir); cinturones (prendas de vestir); cinturones de imitación de cuero; pantalones cortos; faldas; prendas de gimnasia; pantalones cortos de gimnasia; pantalones de chándal para hombres; pantalones de chándal para mujeres; sudaderas para hombres; sudaderas para mujeres; ropa deportiva; pantalones deportivos; camisetas de calentamiento; camisetas deportivas de manga corta; camisetas sin mangas; pantalones bombachos; pantalones cortos de boxeo; pantalones de chándal; chalecos de manga larga; camisetas con capucha; jerseys con capucha; chaquetas de calentamiento; pantalones de calentamiento; pantalones de chándal; jerseys (prendas de vestir); suéteres; pantalones cortos de forro polar; pantalones cortos; pantalones cortos de tela para hombres; pantalones cortos de tela para mujeres; camisetas; camisetas de manga corta; camisetas deportivas; conjuntos de jogging (prendas de vestir); camisetas de jogging; pantalones de salón; camisetas de chándal...."* En ese sentido, la denominación solicitada **"BioTechUSA"** está compuesta de tres

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

elementos, por un lado, el término *"bio"*, que significa *"vida"* u *"organismo vivo"*.[1]; *"Tech"*, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos *"técnico"* y *"tecnológico"*[2] y finalmente *"USA"* forma abreviada de *"the United States of America"* o su traducción al español *"Estados Unidos de América"*[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[4] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)"*.----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:------

BioTechUSA

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca*

[1] https://dle.rae.es/bio-?m=form
[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tech
[3] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/usa?q=USA
[4] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Abg. [illegible] Romero Criscuolo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución Nº 0105

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 957 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BioTechUSA Y ETIQUETA"**, clase 25, **Nº 23875/2023**, solicitada a nombre de **ATLAS INVEST B.V.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0106

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Atlas Invest B.V.,** contra la Resolución Nº 956 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 956 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 29, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se designa en la misma, algún producto protegido en la clase 25. Denominaciones genéricas para la clase 29 serían, CARNE, MANTEQUILLA, PESCADO, GELATINA..../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total, el grupo*

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

Resolución N° 0106

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)"----------

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 29 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...Mantequilla de cacahuete; productos alimenticios a base de pescado; mantequilla de chocolate para la alimentación; preparaciones para hacer sopa; sopas; bebidas lácteas que contengan proteínas; bebidas lácteas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) que contengan proteínas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) que contengan creatina; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan carnitina; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan vitaminas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan minerales; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan condroitina; productos alimenticios elaborados y enriquecidos de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan glucosamina; productos alimenticios elaborados y enriquecidos de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan aminoácidos; preparaciones alimenticias reguladoras del peso de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) en polvo, cápsulas y tabletas, para usos no médicos; preparaciones alimenticias de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) utilizadas para el control del peso corporal, en polvo, cápsulas y tabletas, con fines no médicos; preparaciones alimenticias de origen animal para aumentar la masa muscular (principalmente carne, suero de leche, huevos), en polvo, cápsulas y tabletas, con fines no médicos; batidos de leche..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"BioTechUSA"** está compuesta de tres elementos, por un lado, el término *"bio"*, que significa *"vida"* u *"organismo vivo"*[1]; *"Tech"*, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos *"técnico"* y *"tecnologico"*[2] y finalmente *"USA"* forma abreviada de *"the United States of America"* o su traducción al español *"Estados Unidos de América"*[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

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

[1] https://dle.rae.es/bio?m=form
[2] https://dictionary.cambridge.org/es-lt/diccionario/ingles-espanol/tech
[3] https://dictionary.cambridge.org/es-lt/diccionario/ingles-espanol/usa?q=USA

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:------

BioTechUSA

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0106

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 956 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BioTechUSA Y ETIQUETA"**, clase 29, **N° 23874/2023**, solicitada a nombre de **ATLAS INVEST B.V.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0107

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Atlas Invest B.V.,** contra la Resolución Nº 955 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 955 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 32, de ninguna manera genérica o que designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se designa en la misma, algún producto protegido en la clase 32. Denominaciones genéricas para la clase 32 serían, CERVEZA, AGUA MINERAL, LIMONADAS, BATIDOS.../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna característica del producto, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, ni describe ningún producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los cambios normativos en 103 países. En total el grupo*

Abg. Claudia Ramírez Constaldo
Directora de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0107

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)"----------

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 32 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...Bebidas no alcohólicas; bebidas isotónicas; batidos (bebidas de frutas o verduras); bebidas no alcohólicas que contengan proteínas; bebidas no alcohólicas que contengan creatina; bebidas no alcohólicas que contengan aminoácidos; bebidas no alcohólicas que contengan carnitina; bebidas que contengan vitaminas; bebidas deportivas enriquecidas con proteínas; bebidas no alcohólicas a base de proteínas; bebidas energéticas; bebidas energéticas que contienen cafeína; bebidas energéticas (no con fines médicos); bebidas no alcohólicas listas para beber; bebidas isotónicas (no con fines médicos); bebidas deportivas; bebidas deportivas que contienen electrolitos...."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"BioTechUSA"** está compuesta de tres elementos, por un lado, el término *"bio"*, que significa *"vida"* u *"organismo vivo"*[1]; *"Tech"*, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos *"técnico"* y *"tecnologico"*[2] y finalmente *"USA"* forma abreviada de *"the United States of America"* o su traducción al español *"Estados Unidos de América"*[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[4] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es*

[1] https://dle.rae.es/bio-?m=form
[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tech
[3] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/usa?q=USA
[4] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial-marcas-directrices

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

Resolución N° 0107

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:------

BioTechUSA

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 955 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BioTechUSA Y ETIQUETA"**, clase 32, **N° 23872/2023**, solicitada a nombre de **ATLAS INVEST B.V.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Natacha Pamela Fernández
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Atlas Invest B.V.**, contra la Resolución Nº 960 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 960 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Atlas Invest B.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación "BioTechUSA", NO designa algún servicio que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 35, de ninguna manera genérica o que designe el servicio del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Dirección de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se designa en la misma, algún servicio protegido en la clase 35. Denominaciones genéricas para la clase 35 serían, VENTA, PUBLICIDAD, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN..../... Entonces, nos preguntamos, en la descripción de servicios donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no está, por ende, no se puede decir que la marca constituye el nombre genérico del servicio, tampoco describe algun servicio protegido en su descripción, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca no es genérica, no describe ningún servicio protegido en el nomenclator, entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolución emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera actualmente en 103 países y se mantiene al día de los*

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

Resolución Nº 0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

cambios normativos en 103 paises. En total, el grupo cuenta con más de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de diseño (...)".----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...Publicidad; gestión de empresas; administración de empresas; trabajos de oficina; demostración de mercancías; presentación de mercancías en medios de comunicación, con fines de venta al por menor; distribución de muestras; servicios de suministro a terceros (adquisición de bienes y servicios por cuenta de otras organizaciones); organización de desfiles de moda con fines promocionales; promoción de ventas por cuenta de terceros; publicidad por correspondencia; alquiler de espacios publicitarios; preparación de columnas publicitarias; optimización del tráfico de páginas web; servicios de agencia de importación y exportación; información y asesoramiento comercial a los consumidores (tienda de asesoramiento al consumidor); suministro de información de contacto comercial y empresarial; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; optimización de motores de búsqueda; transcripción de comunicaciones (trabajos de oficina); servicios de relaciones públicas; investigación comercial; servicios de marketing; administración comercial de la concesión de licencias de bienes y servicios ajenos; servicios de subcontratación (asistencia comercial); análisis de precios de coste; publicidad de pago por clic; investigación comercial; publicidad radiofónica; actualización de material publicitario; alquiler de material publicitario; publicidad por correo directo; difusión de anuncios; producción de películas publicitarias; publicación de textos publicitarios; redacción de textos publicitarios; servicios de agencia de publicidad; servicios de clipping de noticias; asistencia en gestión comercial o industrial; asistencia en gestión empresarial; elaboración de estadísticas; publicidad exterior; asesoramiento profesional a empresas; elaboración de estados de cuentas; facturación; búsqueda de patrocinadores; servicios de telemarketing; publicidad televisiva; servicios de maquetación con fines publicitarios; información comercial; gestión comercial de deportistas; tramitación administrativa de órdenes de compra; servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de pedidos en línea; servicios de venta al por menor en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios de venta al por mayor en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios comerciales en línea en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios de publicidad en relación con equipamiento deportivo, dispositivos deportivos, accesorios deportivos, artículos deportivos, ropa deportiva; servicios de venta al por menor en relación con suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios de venta al por mayor en relación con suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios comerciales en línea en relación con complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; publicidad de complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad en relación con complementos alimenticios, complementos alimenticios, aditivos nutricionales y preparados vitamínicos destinados al consumo humano; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de*

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

Resolución N° 0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan proteínas, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan creatina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan carnitina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan vitaminas, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan minerales, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan condroitina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan glucosamina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de complementos dietéticos que contengan aminoácidos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad destinados a deportistas para complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para complementos alimenticios para el control del peso, complementos dietéticos, complementos nutricionales en polvo o en cápsulas o comprimidos; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para complementos alimenticios para el control del peso, suplementos dietéticos, suplementos nutricionales en polvo o en forma de cápsulas o pastillas; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de suplementos alimenticios para ganar músculo y peso, suplementos dietéticos, suplementos nutricionales en polvo o en forma de cápsulas o pastillas; servicio de venta al por menor, servicio de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad de alimentos procesados de origen vegetal y alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) utilizados para el control del peso; servicio de venta al por menor, servicio de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para alimentos procesados de origen vegetal y alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) utilizados para el control de peso; servicio de venta al por menor, servicio de venta al por mayor, servicios de comercio en línea y publicidad para alimentos procesados de origen vegetal y alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero, huevos) utilizados para ganar músculo y peso; servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de vitaminas y preparados vitamínicos, preparados vitamínicos en forma de complementos alimenticios; servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de productos proteínicos destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de creatina destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de carnitina destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de vitaminas destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de minerales para deportistas (no medicinales), productos alimenticios a base de condroitina para deportistas (no medicinales), productos alimenticios a base de glucosamina para deportistas (no medicinales), productos alimenticios a base de aminoácidos para deportistas (no medicinales); servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de complementos alimenticios para uso no medicinal, complementos nutricionales para uso no medicinal; servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en línea y publicidad de mantequilla de cacahuete, productos alimenticios a base de pescado, mantequilla de cacahuete con chocolate, sopas, sopas, bebidas lácteas a base de proteínas, bebidas lácteas, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, pasta y fideos, tapioca y sagú, harinas y otros productos a base de cereales, pan, pastelería y confitería, chocolate, helados, sorbetes y otros helados comestibles, azúcar, miel, melaza, levadura, polvos de hornear, sal, aromas, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo (agua congelada), helados en polvo, bebidas a base de café, barritas de cereales de origen vegetal ricas en proteínas, tortitas, sucedáneos del café, flanes, pasteles en polvo, alimentos a base de avena, barritas de chocolate enriquecidas con proteínas, barritas para deportistas, preparados de hidratos de carbono para la alimentación, alimentos elaborados a base de hidratos de carbono de origen vegetal, glucosa para uso alimentario, bases para batidos (aromatizantes/saborizantes),

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

Resolución N° 0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

bebidas no alcohólicas, bebidas isotónicas, batidos (bebidas de frutas o verduras), bebidas no alcohólicas que contengan proteínas, bebidas no alcohólicas que contengan creatina, bebidas no alcohólicas que contengan aminoácidos, bebidas no alcohólicas que contengan carnitina, bebidas vitaminadas, bebidas deportivas enriquecidas con proteínas, bebidas no alcohólicas a base de proteínas; bebidas energéticas, bebidas energéticas que contienen cafeína, bebidas energéticas (no medicinales), productos de bebidas no alcohólicas listas para beber, bebidas isotónicas (no medicinales), bebidas deportivas, bebidas deportivas que contienen electrolitos, utensilios, ollas y recipientes para uso doméstico y de cocina, frascos para caramelos, botellas para mezclar a mano (cocteleras), tazas, botellas para beber para hacer deporte, cristalería para bebidas, portaazúcares, botellas para beber, recipientes o botiquines para cápsulas y vitaminas (no medicinales), botiquines (no medicinales), dispensadores personales de pastillas o cápsulas para uso doméstico, cucharas dispensadoras (utensilios domésticos o de cocina), recipientes domésticos universales portátiles, mezcladores de bebidas, dispensadores de bebidas, soportes para bebidas, mezcladores para uso doméstico no eléctricos, cantimploras (vacías), cantimploras que se venden vacías, mezcladores (no eléctricos), botellas mezcladoras (vacías), botellas de plástico, embudos de plástico, mezcladores de alimentos no eléctricos, batidoras de alimentos no eléctricas, botellas, vasos (vasos para beber), botellas que se venden vacías, botellas de agua, pitorros para uso en cocina, jarras pequeñas, cantimploras para viajeros, cepillos de limpieza para material deportivo, ropa, calzado, sombreros; ropa interior; sujetadores; pijamas; calcetines; sujetadores deportivos; camisetas; ropa interior térmica; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; plantillas para calzado; plantillas metálicas para calzado; calzado antideslizante; botas de fútbol; botas de cordones; cordones de zapatos; calzado de tacón alto; zapatillas; botas de barro, botas de goma; botas de esquí, botas de esquí; calzado deportivo; calzado deportivo, calzado atlético; sandalias; suelas para calzado; zapatillas de deporte; botas deportivas, calzado deportivo; tachuelas de cuero para calzado deportivo; zapatillas de deporte; calzado de boxeo; calzado de ocio; zapatos; pantalones; chaquetas tejidas, abrigos; chaquetas, cazadoras; chaquetas; chaquetas de deporte; chaquetas abullonadas; chaquetas de deporte; prendas de vestir exteriores; albornoces; trajes de baño; bañadores; bañadores de baño; chanclas de baño; zapatillas de playa; trajes de baño; bañadores; gorros de baño; sandalias de baño; zapatillas de baño; ropa de playa; gorros de baño; bañadores; bañadores; bañadores; ropa de baño; bañadores; ropa de baño; hipsters; calcetería, géneros de punto; géneros de punto (prendas de vestir); corsés (hasta la cintura); ligueros, ligas, tirantes; ligas, tirantes; camisas; camisas de manga corta; ropa interior que absorbe el sudor; pantalones deportivos absorbentes; sujetadores deportivos absorbentes; camisetas deportivas absorbentes; calcetines antitranspirantes; cintas para la cabeza que absorben el sudor; calcetines que absorben el sudor; muñequeras que absorben el sudor; calzoncillos que absorben el sudor; pantalones que absorben la transpiración; protectores de axilas; camasolas (calentadores); calentadores de piernas; protectores de oídos (prendas de vestir); protectores de piernas; calentadores de brazos (prendas de vestir); calentadores de rodillas (prendas de vestir); calentadores de muñecas; cinchas para la cintura; cordones médicos; gorras; protectores de gorras; boinas; boinas; gorras de béisbol; gorras deportivas; pañuelos para la cabeza; cintas para la cabeza para hacer deporte; gorras con protectores; ropa de ciclismo; pantalones de montar; ropa impermeable, resistente al agua; trajes de neopreno para esquí náutico; ropa aislante; ropa impermeable; ropa confeccionada; ropa usada (prendas de vestir); guantes de esquí; guantes; batas, ponchos; chalecos; chalecos de pesca; chalecos deportivos; manguitos (prendas de vestir); monos, buzos; corbatas; corbatas; protectores de cuello; bufandas; chales; chales; cinturones de seda, tirantes; cinturones de cuero; cinturones (prendas de vestir); cinturones de cuero artificial; pantalones cortos; faldas; ropa de gimnasia; pantalones de gimnasia; pantalones de chándal para hombres; pantalones de chándal para mujeres; camisetas de chándal para hombres; camisetas de chándal para mujeres; ropa deportiva; pantalones deportivos; camisetas deportivas, tops; camisetas deportivas de manga corta; camisetas sin mangas, camisetas deportivas; pantalones holgados de ocio; calzoncillos bóxer; pantalones de chándal; camisetas interiores de manga larga; camisetas con capucha; sudaderas con capucha; sudaderas; pantalones de chándal; pantalones de chándal; jerseys; sudaderas; pantalones cortos de algodón; pantalones cortos, pantalones cortos; pantalones cortos de tela para hombres; pantalones cortos de tela para mujeres; camisetas; camisetas de manga corta; chándales; conjuntos de ocio; camisetas de ocio, sudaderas; pantalones de ocio; camisetas de chándal, sudaderas para productos...". En ese sentido, la denominación solicitada **"BioTechUSA"** está compuesta de tres elementos, por un lado, el término *"bio"*, que significa *"vida"* u *"organismo vivo"*.[1]; *"Tech"*, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos *"técnico"* y *"tecnologico"*[2] y finalmente *"USA"* forma abreviada de *"the United States of America"* o su traducción al español *"Estados Unidos de América"*[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

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

[1] https://llc.rae.es/bio-?m=form
[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tech
[3] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/usa?q=USA

Resolución N° 0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación:------

BioTechUSA

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0108

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 960 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 35, N° 23890/2023, solicitada a nombre de ATLAS INVEST B.V.----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0109

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA),** contra la Resolución Nº 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La denominación "UMO QUALITY VAPES", NO designa algún servicio que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 35. Basta con hacer un simple análisis de la denominación y servicios protegidos para entender que, desde ningún punto de vista, se designa en la misma algún servicio protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 35 serían VENTA, PUBLICIDAD, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el servicio que se protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el servicio, a saber; RÁPIDO, EFICAZ, ÓPTIMO, ÁGIL, CONVENIENTE, SEGURO. Por ende y según lo establecido en la propia ley de marcas, artículo 2 inciso e, definitivamente la marca de mi mandante no puede ser considerada genérica ni descriptiva.../... Si bien, la marca contiene dentro de su denominación las palabras QUALITY VAPES ("vaporizadores de calidad" en el idioma inglés), el término no está siendo utilizado de forma aislada, sino, que se encuentran dentro de una denominación de fantasía, como lo es UMO QUALITY VAPES, término que, en su conjunto, forma una denominación totalmente novedosa para la clase, muy lejos de ser genérica o descriptiva (...)"*----------

Abg. Claudia [illegible]
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0109

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...Importación, exportación, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos, vaporizadores bucales para fumadores, soluciones líquidas para uso en cigarrillos electrónicos, artículos para fumadores..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"UMO QUALITY VAPES"** está compuesta de tres elementos, por un lado, el término *"UMO"*, que es una variación de ortografía o una escritura incorrecta de la palabra *"HUMO"* la cual posee varios significados, entre ellos el de vapor o también la de mezcla visible de gases producida por la combustión de una sustancia[1]. Por otra parte, el vocablo inglés *"QUALITY"* que traducido al español significa *"calidad"*[2] y finalmente el vocablo *"VAPES"* que traducido sería *"vaporizadores"*[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[4] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)"*.----------

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

[1] https://dle.rae.es/humo?m=form
[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/quality?q=QUALITY
[3] https://www.wordreference.com/enes/vape
[4] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color blanco, dentro de un fondo negro, como se puede apreciar a continuación:------

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0109

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA"**, clase 35, **N° 49926/2023**, solicitada a nombre de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE Nº 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

Asunción, 26 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)**, contra la Resolución Nº 1971 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1971 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La denominación "UMO QUALITY VAPES", NO designa algún producto que protege, podría considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente constituye una expresión de fantasía para la clase 34. Basta con hacer un simple análisis de la denominación y productos protegidos para entender que, desde ningún punto de vista, se designa en la misma algún producto protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 34 serían TABACO, CIGARRILLOS, PUROS, VAPORIZADORES, PIPAS. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto que se protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el producto, a saber; PERFUMADOS, SABORIZADOS, FUERTES, SUAVES. Por ende y según lo establecido en la propia ley de marcas, artículo 2 inciso e, definitivamente la marca de mi mandante no puede ser considerada genérica ni descriptiva.../... Si bien, la marca contiene dentro de su denominación las palabras QUALITY VAPES ("vaporizadores de calidad" en el idioma inglés), el término no está siendo utilizado de forma aislada, sino, que se encuentran dentro de una denominación de fantasía, como lo es UMO QUALITY VAPES, término que, en su conjunto, forma una denominación totalmente novedosa para la clase, muy lejos de ser genérica o descriptiva (...)"*----------

Abg. Claudia Pacheco Custodio
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 34 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...Cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"UMO QUALITY VAPES"** está compuesta de tres elementos, por un lado, el término *"UMO"*, que es una variación de ortografía o una escritura incorrecta de la palabra *"HUMO"* la cual posee varios significados, entre ellos el de vapor o también la de mezcla visible de gases producida por la combustión de una sustancia[1]. Por otra parte, el vocablo inglés *"QUALITY"* que traducido al español significa *"calidad"*[2] y finalmente el vocablo *"VAPES"* que traducido sería *"vaporizadores"*[3]. De ello se colige que, la combinación de los tres elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[4] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)"*.----------

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

---

[1] https://dle.rae.es/humo?m=form
[2] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/quality?q=QUALITY
[3] https://www.wordreference.com/enes/vape
[4] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v5/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color blanco, dentro de un fondo negro, como se puede apreciar a continuación:------

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1971 de fecha 27 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"UMO QUALITY VAPES Y ETIQUETA"**, clase 34, **N° 49938/2023**, solicitada a nombre de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0111

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 148 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENIRE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 81961/2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Claudia Fadul** en contra de la Resolución N° 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2025 se presenta la representante convencional de **Claudia Fadul** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 29 de abril de 2025, la representante convencional de **Claudia Fadul** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de mayo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-206410ó Denominación Venice Clase 36 Registro 523671 Titular Inmobiliaria Raices S.a. (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) se puede apreciar que nos encontramos ante signos con elementos perfectamente diferenciables entre sí, que vuelven inconfundibles a los mismos: Desde el plano visual, encontramos que la marca solicitada es una mixta, que cuenta con un logotipo novedoso y distintivo, que por sí solo extingue cualquier supuesto riesgo de confusión con el signo registrado con anterioridad, el cual es una marca denominativa. Por su parte, recurriendo a la dimensión ideológica, encontramos que el signo registrado "VENICE" es una palabra en idioma inglés, con un significado fácilmente reconocible por parte del público consumidor, cuya traducción al castellano sería "VENECIA", la ciudad italiana. En cambio, el signo solicitado por mi mandante, "VENIRE", se encuentra constituido por una palabra en idioma italiano que significa "VENIR"(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que la recurrente presenta en autos **"ACUERDO DE CONVIVENCIA PACÍFICA DE MARCAS"** celebrado entre **INMOBILIARIA RAÍCES S.A.**, titular de la marca

Abg. Claudia Paniagua Cristaldo
Directora de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0111

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 148 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENIRE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 81961/2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL.----------

antecedente y la Sra. **CLAUDIA MARIA FADUL GONZÁLEZ** propietaria de la marca solicitada, que expresa cuanto sigue: *"(...) Las Partes acuerdan la coexistencia de las marcas "VENIRE" y "VENICE y logotipo" en el Paraguay (en adelante el "Territorio") para los servicios comprendidos en la clase 36, en los términos y condiciones que se formularán a continuación.../... INMOBILIARIA RAICES S.A. se compromete a no objetar el uso de la marca "VENIRE y Logotipo" por parte de CLAUDIA FADUL o de su empresa, CREO INMUEBLES S.A. en el Paraguay; ni a oponerse a su registro como marca (...)"*. El documento cuenta con certificación de firmas, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ----------

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca "**VENIRE Y ETIQUETA**" es viable por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 148 de fecha 13 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VENIRE Y ETIQUETA"**, clase 36, Expediente. **N° 81961/2023**, solicitada a nombre de **CLAUDIA FADUL.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Carmen Teresa Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0112

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FIRESA S.A.** contra la Resolución Nº 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **FIRESA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de **FIRESA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 21 de julio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de octubre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marca. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna. Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difieren en el plano fonético, uno muy diferente a la otra evitando la posibilidad que el público las asocie entre sí, por lo que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada sea registrada (...)".*-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Niego categóridcamente que entre las marcas HYPERCREDIT vs. HYPER no existan semejanzas, tal como se afirma, sino que la marca peticionada en autos se encuentra íntegramente comprendida en la marca invocada como base de esta oposición, pues aquella reproduce totalmente la parte inicial de ésta.../...Entonces, así concebida, la marca HYPER pareciera ser una variante de la marca HYPERCREDIT, ya registrada en nuestro país por mi mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se debe al hecho de que las marcas enfrentadas se recuerdan de manera análoga. .../... Como consecuencia, no puede permitirse la coexistencia pacífica de la marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna. (...)".*----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Antes que nada, quiero poner a conocimiento de esta Dirección General, por considerar pertinente, que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en fecha 11 de enero de 2019, concedió a mi mandante,*

Abg. Claudia Rotela Gentile
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0112

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.----------

MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A., que corresponde al Expediente N° 17/82577, lo cual podrá ser corroborado por la Dirección General, ingresando al Sistema Informático de la DINAPI. La recurrente en su presentación entre otros aduce que la marca solicitada HYPER pareciera ser una variante de la marca HYPERCREDIT, ya registrada en nuestro país por mi mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se debe al hecho de que las marcas enfrentadas se recuerdan de manera análoga. (...) Al respecto, me permito señalar que la marca que representa el colega en cuanto a servicio refiere, es totalmente diferente, distinto al rubro que se dedica mi representada, limitándose ésta exclusivamente, a ARTÍCULOS PARA LA PESCA. La señora Directora General, podrá apreciar que se trata de PRODUCTOS MUY DIFERENTES a la solicitada por mi parte, por tanto, no se puede atribuir al inferior que no ha tenido en cuenta sus registros, porque tales registros SON DIFERENTES, en servicios a la solicitada por mi parte, y por consiguiente no da lugar a dudas, de manera que no podrá causar en el consumidor, ERROR y CONFUSIÓN, por lo que no se estará violando la naturaleza misma de la ley de marcas, cual es de imponer orden y previsibilidad en los agentes económicos, contrariamente a lo señalado por la adversa.../...Al respecto, me permito transcribir a continuación marcas que actualmente, COEXISTE pacíficamente en el mercado, con la marca de la adversa y la marca registrada por mi parte, compartiendo la RAIZ, HIPER. (...)".----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"HYPER" (Clase 35)** y la oponente **"HYPERCREDIT" (Clase 35)**, vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial *"HYPER"* presente en estas denominaciones. No obstante, se advierte que las marcas difieren tanto en su estructura como en su forma de expresión. En efecto, la marca oponente incorpora un segundo elemento denominativo *"CREDIT"*, *el cual* altera su longitud, estructura gráfica y composición general, mientras que la marca solicitada se presenta como un signo breve y de configuración simple. Asimismo, desde el punto de vista fonético, la marca oponente presenta una pronunciación más extensa y de mayor carga silábica, distinta respecto de la marca solicitada. Por ende, tales particularidades confieren a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada al momento de su comparación: ----------

HYPER (marca solicitada), y

HYPER**CREDIT** (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"HYPERCREDIT"** Registro N°543077, cuya protección abarca los **servicios** de la **clase 35**: *"...Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina..."*. En cambio, la marca solicitada **"HYPER"** busca la protección de los siguientes **servicios** de la **clase 35**: *"Servicios de la Clase 35 tales como importación,*

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

Resolución Nº 0112

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.----------

exportación, comercialización, publicidad y distribución de artículos para la pesca". De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente **"HYPERCREDIT"** y la marca solicitada **"HYPER"** presentan diferencias sustanciales en cuanto a la naturaleza y finalidad de los servicios que distinguen, los cuales no guardan entre sí una conexión competitiva o comercial directa y se encuentran dirigidos a públicos consumidores distintos. En consecuencia, esta dependencia administrativa comparte la conclusión a la que ha arribado el A quo, en cuanto a desestimar la oposición planteada en autos.----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HYPER"**, Clase 35, Expediente Nº **82578/2017**, solicitada a nombre de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.**----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0113

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

Asunción, 27 MAR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca **"BITCOIN BAR"**, Acta N° 22439/2025, clase 43, solicitada por **DIGITAL ASSETS S.A.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **DIGITAL ASSETS S.A.** y solicita el registro de la marca **"BITCOIN BAR"**, para amparar los servicios de la clase 43. ——

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 137537 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca **"BITCOIN BAR"**, Acta N° 22439/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ——----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, la marca solicitada **"BITCOIN BAR"** se encuentra compuesta por dos vocablos: "BITCOIN" y "BAR". Uno de ellos -el vocablo BAR- no es reivindicado por el solicitante según el formulario de solicitud de registro obrante a fs. 01 del expediente administrativo. Respecto al otro término: "BITCOIN", esta dirección considera pertinente mencionar que el término fue acuñado por una persona que se hacía llamar con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicó un artículo científico el 31 de octubre de 2008 titulado *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual*[2]. El BITCOIN es una moneda digital descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2P), permitiendo transacciones sin intermediarios financieros[3], ——----------

---

[1] **Artículo 6°.-** La Dirección de la Propiedad Industrial 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.

[2] Nakamoto, S. (2008) *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Traducido al Español de* [illegible] *por Angel León.* 9 *págs.*

[3] Bitcoin.(Última revisión: 26 de febrero de 2026). En Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0113

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

El término "BITCOIN" fue empleado inicialmente en el año 2008. Dado que ha sido ampliamente difundido y sigue siendo de uso masivo entre el público consumidor hasta la fecha, se concluye que este término reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en transacciones a distancia. —----------—----------

En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance.----------

Cabe traer a colación lo estipulado en el Art. 2, Inc. i) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...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..."*.----------

Que, conforme a lo mencionado párrafos más arriba, el vocablo "BITCOIN" fue creado y utilizado públicamente por su creador, éste término resultó ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los usuarios, extremo que demuestra que el vocablo "BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La denominación pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es así que, al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar en el dominio público. ----------

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

También el Art. 2, Inc. e) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)*" El mismo autor expresa igualmente: *"(...)**Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características**.../... **Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público**. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)"*.----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que el solicitante no reivindica la palabra "BAR", siendo el vocablo "BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que posee un reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

Resolución N° 0113

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "*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 denominación solicitada también incurre en la prohibición del inc. a) "*los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos 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*". ----------

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e), g), i) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 137537 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas en la solicitud de registro de la marca **"BITCOIN BAR"**, clase 43, Acta N° 22439/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** —

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"BITCOIN BAR"**, clase 43, Acta N° 22439/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** ----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"BITCOIN BAR"**, clase 43, Acta N° 22439/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** ----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0114

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

Asunción, 27 MAR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca **"BITCOIN HOTEL"**, Acta N° 22437/2025, clase 43, solicitada por **DIGITAL ASSETS S.A.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **DIGITAL ASSETS S.A.** y solicita el registro de la marca **"BITCOIN HOTEL"**, para amparar los servicios de la clase 43. —

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 137536 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca **"BITCOIN HOTEL"**, Acta N° 22437/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, la marca solicitada **"BITCOIN HOTEL"** se encuentra compuesta por dos vocablos: "BITCOIN" y "HOTEL". Uno de ellos -el vocablo HOTEL- no es reivindicado por el solicitante según el formulario de solicitud de registro obrante a fs. 01 del expediente administrativo. Respecto al otro término: "BITCOIN", esta dirección considera pertinente mencionar que el término fue acuñado por una persona que se hacía llamar con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicó un artículo científico el 31 de octubre de 2008 titulado *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual*[2]. El BITCOIN es una moneda digital descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2P), permitiendo transacciones sin intermediarios financieros[3]. —----------

---

[1] **Artículo 6°.-** La Dirección de la Propiedad Industrial 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.

[2] Nakamoto, S. (2008) *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Traducido al Español de bitcoin.org/bitcoin.pdf por Jesús Angel León. 9 págs.*

[3] Bitcoin.(Última revisión: 26 de febrero de 2026). En Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

Abg. Claudia Ramos Custaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0114

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

El término "BITCOIN" fue empleado inicialmente en el año 2008. Dado que ha sido ampliamente difundido y sigue siendo de uso masivo entre el público consumidor hasta la fecha, se concluye que este término reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en transacciones a distancia. ----------

En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance.----------

Cabe traer a colación lo estipulado en el Art. 2, Inc. i) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...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..."*.----------

Que, conforme a lo mencionado párrafos más arriba, el vocablo "BITCOIN" fue creado y utilizado públicamente por su creador, éste término resultó ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los usuarios, extremo que demuestra que el vocablo "BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La denominación pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es así que, al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar en el dominio público. ----------

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

También el Art. 2, Inc. e) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"(...)las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)"* El mismo autor expresa igualmente: *"(...)**Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características**.../... **Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público.** Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)"*.----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que el solicitante no reivindica la palabra "HOTEL", siendo el vocablo "BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que posee un reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Abg. Claudia [illegible] Estaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0114

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "*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 denominación solicitada también incurre en la prohibición del inc. a) "*los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos 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*", ----------

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e), g), i) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 137536 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas en la solicitud de registro de la marca **"BITCOIN HOTEL"**, clase 43, Acta N° 22437/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.**

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"BITCOIN HOTEL"**, clase 43, Acta N° 22437/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** ----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"BITCOIN HOTEL"**, clase 43, Acta N° 22437/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** ----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.**----------

Abg. Claudia Duarte Gonzalez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. ----------

Asunción, 27 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LUIZ CARLOS PERSICH** en contra de la Resolución Nº 882 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **LUIZ CARLOS PERSICH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 882 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 18 de octubre de 2024, el representante convencional de **LUIZ CARLOS PERSICH** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2024 el representante convencional de **KATARA LLC** contestó el traslado de los agravios. En fecha 25 de febrero de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) la marca oponente ORION FREE en la clase 35 protege "Servicios de la clase 35, como ser todo lo relacionado a la explotación de una empresa comercial". Mientras que la solicitud de registro ORION pretende proteger productos de la clase 09, específicamente: "Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes", como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"(...)El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación del antecede, analizando el esgrimido argumento, no se ha tomado en cuenta que es evidente la similitud en todos los planos, por lo que el solicitante hace uso y abuso de la marca oponente .../... de haberse analizado la oposición, no se habría arribado a la conclusión antedicha. Al realizar el cotejo siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas semejanzas, ya que la palabra FREE es de uso común y miles de titulares lo comparten, de manera que la marca principal de mi mandante es ORION .../... Ambas evocan la misma idea y no es dable desviar la atención de la plena identidad conceptual existente. Esto, sumado a la identidad de clase, obviada por la Directora, mi mandante tiene registrada dicha marca en la clase 9, bajo el registro Nº 45189, lo que hace inevitable la confusión entre las marcas ya que son IDÉNTICAS(...)"* ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)ya existen en nuestro país otras marcas, en las clases 9 y 35, concedidas a nombre de distintos propietarios, que también comparten el vocablo ORION, y que sin embargo coexisten pacíficamente con la marca ORION FREE Y ETIQUETA del oponente y que NO dedujeron oposición contra la solicitud de registro de la marca ORION Y ETIQUETA .../... De donde se puede concluir que si todas las citadas marcas coexisten pacíficamente con la marca ORION FREE Y ETIQUETA de propiedad del oponente, por qué razón este no podría hacerlo de la misma manera con la marca ORION Y ETIQUETA, depositada por mi representada .../... fue depositada en forma limitada, a los efectos de alejar cualquier posibilidad de confusión o asociación con marcas preexistentes, pretendiendo cubrir solamente "Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante

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

Resolución N° 0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. ----------

amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes, comprendidos en la clase 9 (NUEVE) de la Resolución N° 2 del año 2019" de donde se deduce cuál es el rubro en el que opera .../... mi representada efectivamente posee un legitimo interes en obtener el registro de la marca ORION Y ETIQUETA en nuestro país .../... La existencia de registros extranjeros sobre la marca ORION Y ETIQUETA demuestra, de manera irrefutable, que mi mandante posee un derecho adquirido sobre dicha denominación(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **ORION Y ETIQUETA** (solicitada en clase 09) y la marca **ORION FREE Y ETIQUETA** (registrada en clase 35). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ORION Y ETIQUETA"**, clase 09, con la marca oponente **"ORION FREE Y ETIQUETA"** clase 35. ----------

ORION Y ETIQUETA (marca solicitada)

ORION FREE Y ETIQUETA (marca oponente)

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **registrada en clase 35** comprende: *"Servicios de la clase 35, como ser todo lo relacionado a la explotación de una empresa comercial"*. Mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 09** para *"Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes"*. ----------

Que, la oponente además posee el registro de su marca **"ORION FREE Y ETIQUETA"** en la clase 12 para "Todos los productos" y **en la clase 9 para los productos: "Comprende productos de la clase 9**

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

Resolución N° 0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. ----------

exclusivamente baterías para automóviles en general". Este extremo demuestra que aunque las marcas enfrentadas compartan la clase del nomenclador internacional, los productos que identifican son plenamente distinguibles entre sí: por un lado, ***"Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes"***, y por el otro, **"Exclusivamente baterías para automóviles en general"**. Los productos específicos amparados por las marcas se dirigen a públicos bien definidos y no se comercializan en los mismos lugares. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.° 497872** (fecha de expiración: 03/12/2029) de la marca **ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS Y ETIQUETA**, en la **clase 09**, a nombre de Cesvi Argentina S.a.; **Registro N° 539222** (fecha de expiración: 25/02/2032) de la marca **ORION Y ETIQUETA**, en la clase 35, a nombre de Orion S.r.l.; **Registro N° 490649** (fecha de expiración 27/08/2029) de la marca **ORION**, en la clase 35, a nombre de INMOBILIARIA TIERRA PURA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcsa con las que posee las mismas semejanzas que el caso de autos, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Que, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada debidamente traducida y apostillada (obrante a fs. 27-30 de autos) en la cual se pueden verificar los registros extranjeros de su marca ORION en la clase 9 en los países de Argentina, Bahrein, Chile, China, Colombia, Unión Europea, Hong Kong, Irán, Protocolo de Madrid, Malasia, México, Panamá, Perú, Taiwán, Estados Unidos de América, Venezuela. De las instrumentales agregadas a autos se verifica el registro extranjero alegado, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro país. ----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca registrada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas ORION Y ETIQUETA en la clase 09 y la marca ORION FREE en las clases 35, 12, y 9. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 882 de fecha 12 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ORION Y ETIQUETA", clase 09**, Expediente **N° 21102/2023**, solicitada a nombre de **KATARA LLC.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0116

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA ----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** en contra de la Resolución N° 825 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 825 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)la denominación "BLOCK STORE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Otamendi, cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" .../... es improcedente que el signo denominativo "BLOCK STORE", pueda ser considerado como "descriptivo" de alguna característica del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha señalado la mas connotada doctrina "la expresión descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el servicio de que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva" sin que en el caso de autos esta circunstancia se registre por cuanto que la pregunta ¿cómo es? el servicio de mi mandante desplegará, NO deviene como respuesta: "BLOCK STORE" .../... acompaño a esta presentación la Declaración Jurada, debidamente legalizado de la marca "BLOCK STORE"; donde consta el registro de la marca en países como: EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERU, MEXICO(...)"* ----------

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

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

Abg. Carlos Andrés Cristaldo
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0116

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA. ----------

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "BLOCK STORE" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Actividades destinadas a la compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de productos contenidos en la clase 28 Int. en especial juegos y juguetes".*** ----------

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

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: **MEKKA STORE**, Registro Nro. 535879, a nombre de Baker Khaled Safadi; **Aéreo Store**, Registro Nro. 547846, a nombre de Jorge Daniel Ferreira Delgado; **ONE STORE**, Registro Nro. 447390, a nombre de Sallustro Y Cia. S.a., **JOY STORE**, Registro Nro. 508306, a nombre de Enrique Javier Morínigo Centurión, **AIRBLOCK**, Registro N° 454671, a nombre de Compañía De Hormigón Celular S.a., **BLOCKER**, Registro N° 434337, a nombre de Agrotec S.a.; extremo que demuestra que tanto el vocablo STORE como BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

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

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

Resolución N° 0116

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA ----------

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada apostillada en la cual constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los países: El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, México, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro país. ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 825 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BLOCK STORE"**, clase 35, Acta N° 01199/2014, solicitada a nombre de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Graciela Pereira Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0117

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA ----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** en contra de la Resolución N° 824 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 824 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)la denominación "BLOCK STORE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Otamendi, cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" .../... es improcedente que el signo denominativo "BLOCK STORE", pueda ser considerado como "descriptivo" de alguna característica del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha señalado la mas connotada doctrina "la expresión descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el servicio de que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva" sin que en el caso de autos esta circunstancia se registre por cuanto que la pregunta ¿cómo es? el servicio de mi mandante desplegará, NO deviene como respuesta: "BLOCK STORE" .../... acompaño a esta presentación la Declaración Jurada, debidamente legalizado de la marca "BLOCK STORE"; donde consta el registro de la marca en países como: EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERU, MEXICO(...)"* ----------

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

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

Abg. Claudia Pineda Caballero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0117

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA ----------

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "BLOCK STORE" fue presentada para cubrir productos de la clase 28 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Todos los artículos de la clase 28 Int. en especial juegos y juguetes"***. La clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos artículos para árboles de Navidad[1].----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**BLOCK STORE**" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "**BLOCK STORE**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del nomenclador internacional.----------

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: **NICE STORE**, Registro Nro. 573560, a nombre de Moderna Confecciones S.A.; **CENTE STORE, Registro Nro. 471773**, a nombre de Club Centenario; **SEMBO BLOCK**, Registro Nro. 509952, a nombre de Shantou Chenghai Sembo Toys Co., Ltd.; **BLOKUS**, Registro Nro. 511356, a nombre de Mattel, Inc.; extremo que demuestra que tanto el vocablo STORE como BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025). Clasificación de Niza. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage

Resolución N° 0117

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA ----------

hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." ----------

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada apostillada en la cual constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los países: EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMÁ, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERÚ, MÉXICO, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro país. ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 824 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BLOCK STORE"**, clase 28, Acta N° 01200/2014, solicitada a nombre de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0118

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", EXPEDIENTE Nº 39427/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 13 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 13 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **39427/2006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO"**, no se registra pago de las anualidades Nº 13 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **39427/2006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 39427/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 39427/2006 de fecha 20 de diciembre del 2006 **"ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO"**, solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER** ----------

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0119

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", EXPEDIENTE Nº 30471/2006 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 16 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **30471/2006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006, "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"**, no se registra pago de las anualidades Nº 11 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **30471/2006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006, "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 30471/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 30471/2006 de fecha 11 de octubre del 2006 **"FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"**, solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER.** ----

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0120

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ASOCIACIÓN ENTRE AGOMELATINA Y UN INHIBIDOR DE LA RECAPTURA DE NORADRENALINA PARA LA FABRICACION DE UN MEDICAMENTO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS", EXPEDIENTE Nº 26552/2006 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 13 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 13 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : *"(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"*----------

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."*----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **26552/2006 DE 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN ENTRE AGOMELATINA Y UN INHIBIDOR DE LA RECAPTURA DE NORADRENALINA PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS"**, no se registra pago de las anualidades Nº 14 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **26552/2006 DE 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN ENTRE AGOMELATINA Y UN INHIBIDOR DE LA RECAPTURA DE NORADRENALINA PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS"**--------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 26552/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 26552/2006 de fecha 08 de septiembre del 2006 **"ASOCIACIÓN ENTRE AGOMELATINA Y UN INHIBIDOR DE LA RECAPTURA DE NORADRENALINA PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS"**, solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER** ----------

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0121

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS", EXPEDIENTE Nº 22199/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nímeros 16 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **22199/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS"**, no se registra pago de las anualidades Nº 16 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **22199/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 22199/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 22199/2006 de fecha 02 de agosto del 2006 **"FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS"**, solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER** ----------

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0122

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", EXPEDIENTE Nº 22198/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **22198/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"**, no se registra pago de las anualidades Nº 11 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **22198/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 22198/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 22198/2006 de fecha 02 de agosto del 2006 **"NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"**, solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER** ----------

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0123

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO", EXPEDIENTE Nº 22197/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **22197/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO"**, no se registra pago de las anualidades Nº 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **22197/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 22197/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 22197/2006 de fecha 02 de agosto del 2006 **"FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO"**, solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER** ----------

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0124

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES", EXPEDIENTE Nº 10113/2006 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : *"(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"*----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **10113/2006 DE 20 DE ABRIL DEL 2006, "UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES",** no se registra pago de las anualidades Nº 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **10113/2006 DE 20 DE ABRIL DEL 2006, "UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 10113/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 10113/2006 de fecha 20 de abril del 2006 **"UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES"**, solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER** ----------

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0125

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO", EXPEDIENTE Nº 09159/2006 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR BTICINO S.P.A.----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " *De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*"----------

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **09159/2006 DE 07 DE ABRIL DEL 2006, "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO",** no se registra pago de las anualidades Nº 12 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº**09159/2006 DE 07 DE ABRIL DEL 2006, "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 09159/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 09159/2006 de fecha 07 de abril del 2006 **"CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO"**, solicitada por **BTICINO S.P.A**----------

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0126

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .----------

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **FMC CORPORATION.**, contra la Resolución Nº 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta la representante convencional de la firma **FMC CORPORATION,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 29 de diciembre del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 16 de octubre del 2024 expresa agravios la apelante. En fecha 18 de diciembre del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " *(...)" Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 285/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 3 DP-ATP N° 69/2020 de fecha 02/04/2020 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El solicitante manifiesta que el documento D1 está dirigido a fungicidas de pirazolilcarboxamida de fórmula 1 como puede verse en la estructura anterior, los rasgos comunes que caracterizan a los compuestos de D1 son una fracción N-fenil-carboxamida unida en la posición 4 y un átomo de flúor en la posición 5 del anillo central de pirazol. Por lo tanto, las enseñanzas de D1 llevarían a un experto a creer que estas características estructurales son las más favorables para proporcionar un control eficaz de las enfermedades de las plantas. Por el contrario, los compuestos de la presente fórmula 1 requieren un anillo de fenilo sustituido (Q1) en la posición 4 y una fracción de anilino en la posición 5 (Q2X). Teniendo en cuenta estas diferencias, las enseñanzas de D1 no habrían inducido a una persona experta a modificar ninguno de los compuestos divulgados en el mismo para llegar a un compuesto conforme a la invención reivindicada en la actualidad al tratar de resolver el problema subyacente a esta invención (es decir, encontrar compuestos que actúen contra hongos fitopatógenos). Por ello, la sustitución de un átomo de flúor por una fracción de anilino significa sustituir un único átomo de flúor en las moléculas D1 por un anillo bencénico completo (C6H5) y un grupo amino (NH), lo que altera significativamente la forma, el tamaño y la propiedades electrónicas de la molécula debido a la gran diferencia de estructura y electronegatividad entre los dos grupos; en esencia, se añade un grupo aromático-amino mucho mayor donde antes residía un átomo pequeño y altamente*

Abg. Cecilia Pancia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

electronegativo. Además, la fracción N-fenil-carboxamida de DI tendría que sustituirse por un anillo de fenilo directamente unido al anillo de pirazol, eliminando así la función carboxamida. Esta modificación alteraría aún más las propiedades de la molécula como la polaridad, la capacidad de enlace de hidrógeno y la forma general. (...)" ----------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "***Artículo 13.***- *De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;* ***c) una o más reivindicaciones;*** *d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."* ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 07229/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de octubre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece (13) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2051507 de fecha 04 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 3 DP-ATP 69/2020 de fecha 02 de abril del 2020 , notificada al solicitante el 03 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con once (11) reivindicaciones.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 12 de marzo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3° y 8° ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) En el campo agroquímico es conocido que pequeñas modificaciones estructurales pueden producir cambios en potencia biológica, cambios en selectividad o cambios en mecanismo de acción. En el caso de fungicidas heterocíclicos es frecuente observar que compuestos con núcleos estructurales similares interactúan con diferentes dianas moleculares. Por lo tanto, el hecho de que un derivado de pirazol presente un mecanismo diferente al de un fungicida SDHI no constituye necesariamente un resultado inesperado o inventivo. Además, cabe mencionar que la reivindicación 11 describe composiciones que combinan el compuesto con fungicidas conocidos*

Abg. Claudia Pineda Cristaldo
Dirección General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0126

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .----------

como protioconazol, metconazol, pentiopirad y clorotalonil. La combinación de fungicidas con diferentes modos de acción es una práctica estándar en la protección de cultivos para ampliar el espectro de control y reducir resistencia, por lo que dichas combinaciones se consideran generalmente obvias para el experto en el campo de desarrollo de mezclas de pesticidas. En base a todo lo descrito, puede concluirse que en base a una comparación estructural, el núcleo pirazol ya se encuentra ampliamente descrito en D1. Además, los sustituyentes aromáticos permitidos en la solicitud coinciden con los de D1 y la introducción de anilina aromática está sugerida por D2. Por último, la eliminación del grupo carbonilo constituye una modificación funcional rutinaria. También el efecto biológico diferente puede considerarse una consecuencia inherente de la exploración estructural rutinaria.(...)"----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 616/2020 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 07229/2010 de fecha 02 de marzo del 2010.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°07229/2010 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORPORATION. **"PIRAZOLES FUNGICIDAS"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"PIRAZOLES FUNGICIDAS"**, Nº 07229/2010 de fecha 02 de marzo del 2010. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0127

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAYO Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 23625/2014 A NOMBRE DE RETAIL S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RETAIL S.A.** en contra de la Resolución N° 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:-

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de junio de 2020, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N°1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2010 - 1007199 Denominación DAYU, Clase 7, Registro 342189, Titular ZHEJIANG DAYU ELECTRIC TOOL CO. LTD., en fecha 31 de diciembre de 2010 , Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) El A-QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de* **DAYO** *en varias clases y es ampliamente conocida en el mercado por los productos y servicios que ofrece.../... A esto debemos sumar que tanto la marca antecedente como la solicitada poseen sus propias etiquetas por lo que resulta imposible que las mismas puedan ser confundibles para el público consumidor.../... En efecto, por los derechos ya adquiridos de mi mandante sobre la denominación solicitada, resulta un acto arbitrario negar el registro de la denominación DAYO en clase 07 a nombre de RETAIL S.A..../... En resumen, la denominación solicitada por mi mandante no se haya incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley de marcas, consecuentemente, cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y distintividad, por lo que el derecho de mi mandante a solicitar el registro de su marca, debe ser protegido(...).*----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0127

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAYO Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 23625/2014 A NOMBRE DE RETAIL S.A.----------

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 342189 de la marca "DAYU" a nombre de ZHEJIANG DAYU ELECTRIC TOOL CO. LTD. venció el 31 de diciembre de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"*.---------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "DAYO Y ETIQUETA", solicitada por RETAIL S.A. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"DAYO Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 23625/2014**, solicitada a nombre de **RETAIL S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0128

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, contra la Resolución N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025. ----------

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2678 de 19 de septiembre de 2025 considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* La Resolución N° 3663 de 20 de noviembre de 2025 considera: *"(...)el conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los productos especificados tales como dispositivos, aparatos e instrumentos, le brinda al público pertinente una información directa de que estos son eléctricos, poseen eficiencia energética y ecológica garantizando un rendimiento máximo(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)el análisis marcario no puede basarse en una traducción literal aislada del signo, sino en la percepción real del mismo en el mercado. La marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin que el consumidor realice un proceso de traducción conceptual para identificar los productos amparados. En consecuencia, la interpretación literal propuesta por la Dirección no resulta suficiente para concluir el carácter descriptivo del signo. Según lo señalado por la Dirección, el término "ECO" describiría características ecológicas o de eficiencia energética. No obstante dicho término es utilizado de manera extendida en el ámbito marcario como elemento evocativo .../... Asimismo, la Dirección sostiene que los*

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

Resolución N° 0128

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

términos "ELECTRIC" y "HIGH POWER" informaría directamente características técnicas de los productos. Sin embargo, el análisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos que componen el signo, sino evaluando la expresión en su conjunto .../... La denominación de mi representada no describe de manera directa ningún producto protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas por el público consumidor(...)" ----------

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

Que, al iniciar el análisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. ----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA**" fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores"*. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA**" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "**ECO ELECTRIC HIGH POWER**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos pedidos de la clase 09 del nomenclador internacional. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0128

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025 y N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° 83146/2022, solicitada a nombre de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

Resolución N° 0128

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

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

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

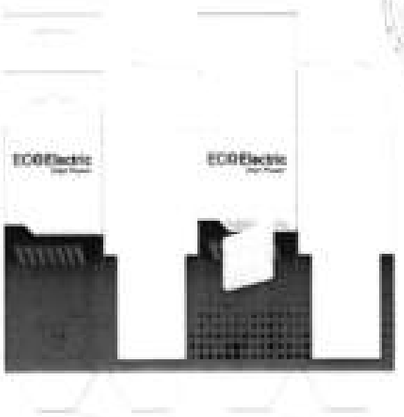
Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 09 las marcas: FT ELECTRIC POWER, Registro N° 551490 a nombre de FUELTECH LTDA.; ECO POWER, Registro N° 442881 a nombre de Jin Rong Wang; ECOVILLE ELECTRIC, Registro N° 628852 a nombre de DIVINO SRL; extremo que demuestra la coexistencia en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de líneas en rojo y puntos negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

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

marca solicitada



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0129

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, contra la Resolución N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025. ----------

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2660 de 19 de septiembre de 2025 considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* La Resolución N° 3662 de 20 de noviembre de 2025 considera: *"(...)el conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los servicios de comercialización y venta de los productos especificados tales como herramientas, máquinas, motores, dispositivos, aparatos e instrumentos, le brinda al público pertinente una información directa de que estos son eléctricos, poseen eficiencia energética y ecológica garantizando un rendimiento máximo(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)el análisis marcario no puede basarse en una traducción literal aislada del signo, sino en la percepción real del mismo en el mercado. La marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin que el consumidor realice un proceso de traducción conceptual para identificar los servicios protegidos. En consecuencia, la interpretación literal propuesta por la Dirección no resulta suficiente para concluir el carácter descriptivo del signo. Según lo señalado por la Dirección, el término "ECO" describiría características ecológicas o de eficiencia energética. No obstante dicho término es utilizado de manera*

Abg. Claudia Daniela Caballero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0129

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

extendida en el ámbito marcario como elemento evocativo .../... Asimismo, la Dirección sostiene que los términos "ELECTRIC" y "HIGH POWER" informaría directamente características técnicas de los productos. Sin embargo, el análisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos que componen el signo, sino evaluando la expresión en su conjunto .../... La denominación de mi representada no describe de manera directa ningún servicio protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas por el público consumidor(...)" ----------

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

Que, al iniciar el análisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. ----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de importación, exportación, publicidad, comercialización y venta de herramientas eléctricas, máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos, aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores"*----------

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

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

Resolución N° 0129

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. —----------

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

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

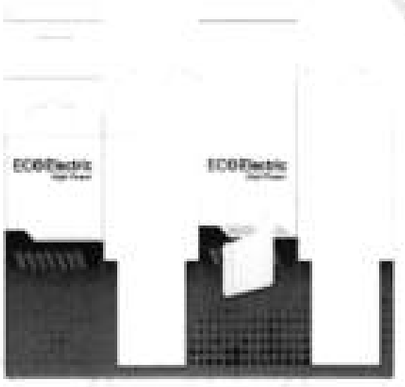
Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: **HP HIGH POWER**, Registro N° 609211 a nombre de SURESTE S.A.; **ECOVILLE ELECTRIC**, Registro N° 628853 a nombre de DIVINO SRL; **XL POWER**, Registro N° 515256 a nombre de Hung Chia Lan; **CAMPO ELECTRIC**, Registro N° 612560, a nombre de David Dyck Bergen; extremo que demuestra la coexistencia en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de líneas en rojo y puntos negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

Ana Claudia [illegible] Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

marca solicitada



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0129

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resoluciones N° 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025 y N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 83145/2022, solicitada a nombre de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0130

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 83147/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, contra la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)la marca esta compuesta por las palabras en inglés ECO + ELECTRIC + HIGH + POWER, el prefijo ECO proviene del desmembramiento de la palabra ecología utilizado para denotar la cualidad de sustentabilidad o amigable con el medio ambiente, la frase ELECTRIC HIGH POWER significa literalmente en inglés "Alta potencia eléctrica" por lo que el conjunto de estas palabras debe considerarse una expresión de fantasía que tiene un caracter puramente evocativo .../... El término evocativo, nos da una idea del producto que se brindará con dicha marca y a veces, más que una idea, nos brinda una certeza sobre el mismo, pero de ninguna manera puede ser considerada una designación descriptiva necesaria o usual para aquello que protege(...)"* ----------

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

Que, al iniciar el análisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia

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

Resolución N° 0130

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 83147/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. ----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA**" fue presentada para cubrir productos de la clase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Herramientas eléctricas, máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos".* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA**" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "**ECO ELECTRIC HIGH POWER**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos pedidos de la clase 07 del nomenclador internacional.----------

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

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de líneas en rojo y puntos negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro, lo cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

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

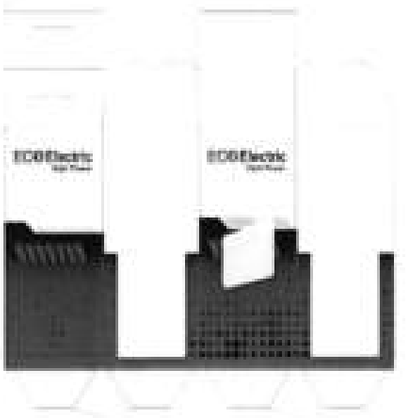
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0130

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 83147/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. ----------

marca solicitada



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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA"**, clase 07, Acta N° 83147/2022, solicitada a nombre de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0131

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 8409/2011, SOLICITADO POR JORGE ADRIAN RIQUELME.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Leandro Anibal Travaglio** contra la Resolución Nº 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de **Leandro Anibal Travaglio** e interpone recurso de apelación contra la resolución Nº 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 21 de abril de 2023, el representante convencional de **Leandro Anibal Travaglio** expresó agravios; en fecha 07 de octubre de 2024 fue declarada la rebeldía del solicitante por no contestar el traslado de la expresión de agravios, se dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) notamos que entre las marcas, es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que la marca solicitante solo tiene en común la palabra ESPERANTO, siendo la visión en conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor. En tanto esta Dirección declara improcedente a la oposición planteada. (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) QUE la resolución Nº 1.535 de fecha 31 de julio de 2018, debe ser revocada inexorablemente, por los hechos e instrumentales que acompaño a esta presentación, hechos y documentos evidentes que el Inferior no tuvo en cuenta al momento de emitir su resolución,y que son, entre ellos que omitió el análisis de las marcas y QUE LA MISMA HA SIDO TRAMITADA EN REBELDÍA, lo cual hace presumir una "Confiesio ficta", en relación a la solicitud de la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", ya que mi representada tiene registrada la marca "ESPERANTO", en la Argentina, en la misma Clase 43 y, con Registro Nº 2148145, así como numerosos solicitudes de registros en la Argentina en la misma CLASE 43 con Actas Nros. 312.7066 y 3190880 conforme obra en autos, hecho este que el Juzgador dejó pasar por alto. Que, es potestad y a su vez obligación del Director el proceder al rechazo de una marca, aunque la misma no haya sido objeto de oposición alguna, cuando, según lo expresa la propia Ley que nos rige (...)".* ----------

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

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

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

Resolución N° 0131

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 8409/2011, SOLICITADO POR JORGE ADRIAN RIQUELME.----------

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE"** y la marca oponente **"ESPERANTO"**.----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE"** y la marca oponente **"ESPERANTO"**, se evidencia que, si bien ambas comparten el vocablo *"ESPERANTO"*, la oponente se limita al uso exclusivo del mismo, mientras que la marca solicitante incorpora términos adicionales como: "FUN", "RESTO" y "LOUNGE", los cuales le dan una estructura más extensa y distintiva tanto en lo visual como en lo fonético y conceptual; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían. —----------

ESPERANTO **FUN RESTO LOUNGE** *(marca solicitada), y*

ESPERANTO *(marca oponente)*

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

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, **esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo.**----------

Que, según lo manifestado por el apelante, su oposición se basa en los registros previos que posee de la marca **"ESPERANTO"** en el país de Argentina bajo el Nº 2148145 para la Clase 43 y las solicitudes Nº 3127066 y Nº 3190880 para la clase 43; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en el extranjero, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 31 de octubre de 2011, con posterioridad a la marca **"ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE"** cuyo propietario presentó su solicitud de registro en fecha 08 de marzo de 2011. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que el solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el país.----------

Abg. Carlos Ramón Cristaldo
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0131

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 8409/2011, SOLICITADO POR JORGE ADRIAN RIQUELME.----------

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas limitaciones, ya que existen categorías de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de protección especial ante su registro en países del extranjero, no es el caso de la marca oponente.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera **"ESPERANTO"** no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca **"ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE"**. Por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1535 de fecha 31 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE "**, clase 43, Acta N° **8409/2011**, solicitada a nombre de la firma **JORGE ADRIAN RIQUELME.**----------

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

María Graciela Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0132

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, contra la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024. ----------

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" La Resolución N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 considera: "(...) el término dominante "TRAVEL" le brinda información clara y directa al consumidor de que los servicios prestados están relacionados con los viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra "YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizado(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En primer lugar, se incurre en un error al alegar que la denominación "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la clase 39, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera "los que definen no directamente el objeto en causa sino la categoría o el género a los que pertenece el objeto .../... es importante considerar que se entiende por marcas evocativas a aquellas que dan al público consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o características de los productos o servicios que van a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)"* ----------

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

Resolución N° 0132

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ——----------

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

Que, al iniciar el análisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. ——----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios prestados por un agencia de viajes, transporte terrestre de pasajeros, organizacion de transporte para circuitos turisticos, reservas de viajes; reservas de transporte; reservas de plazas de viaje"*. ——----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"** resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"YOUR TRAVEL"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 39 del nomenclador internacional. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés "YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual se desempeñará la marca solicitada pero no constituye la designación con la que necesariamente se nombra a los servicios que pretende amparar.——----------

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

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

Ing. Claudio Ramón Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0132

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 39 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **VFUN&JOY TRAVEL**, Registro N° 511264, a nombre de Enjoy Travel S.R.L.; **PRIORITY TRAVEL**, Registro N° 535905, a nombre de Roots S.A.; **STOCK TRAVEL**, Registro N° 609529, a nombre de Diana María Beatriz Fernández Alderete; **GLOBAL TRAVEL**, Registro N° 480955, a nombre Global Trading S.A.; extremo que demuestra la coexistencia a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación YOUR en color bordo en la parte superior y TRAVEL en combinación de colores bordo y rosa, con la imagen de un avión que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada

YOUR TRAVEL

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

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

Abg. Carolina Pamela Bestaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0132

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 y N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"**, clase 39, Acta N° 81631/2023, solicitada a nombre de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, contra la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024. ----------

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" La Resolución N° 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 considera: "(...) el término dominante "TRAVEL" le brinda información clara y directa al consumidor de que los servicios prestados están relacionados con los viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra "YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizado(...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En primer lugar, se incurre en un error al alegar que la denominación "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la CLASE 43, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera "los que definen no directamente el objeto en causa sino la categoría o el género a los que pertenece el objeto .../... es importante considerar que se entiende por marcas evocativas a aquellas que dan al público consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o características de los productos o servicios que van a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)"* ----------

Abg. Claudia [illegible] Centurión
Directora General Técnica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ----------

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

Que, al iniciar el análisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. ----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles"*. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "YOUR TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 43 del nomenclador internacional. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés "YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual se desempeñará la marca solicitada pero no constituye la designación con la que necesariamente se nombra a los servicios que pretende amparar.----------

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

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

Abg. Claudia Raquel Cristaldo
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 43 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **VIAJEMOS YA SOLE TRAVEL,** Registro N° 590796, a nombre de Fabiana Soledad Silveyra Flores; **BLACK TRAVEL WEEKEND BOARDING GROUP,** Registro N° 621103, a nombre de Boarding Pass S.A.; **TRAVEL LOVER,** Registro N° 511927, a nombre de Deisy Lorena Rojas Gimenez; **STOCK TRAVEL,** Registro N° 609530, a nombre Diana Maria Beatriz Fernández Alderete; extremo que demuestra la coexistencia a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación YOUR en color bordo en la parte superior y TRAVEL en combinación de colores bordo y rosa, con la imagen de un avión que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada

YOUR TRAVEL

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 Y N° 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 81636/2023, solicitada a nombre de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. Cindia Paola Cantero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0134

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

Asunción, 31 MAR 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GLORIA S.A.** en contra de la Resolución N° 230 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 230 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de marzo de 2023 esta Dirección declara la rebeldía a la parte solicitante, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al analizar las marcas en conjunto, se puede notar que la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, los últimos elementos hacen alusión directa al origen empresarial de la misma, comparten algunas letras en común pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Dirección considera que la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la marca oponente BONLÉ y que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, la marca solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintivo con un diseño y una grafía novedosa que le brinda aptitud distintiva visual a su marca(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GLORIA S.A.** y manifiesta: *"(...)Que, primeramente no es un "CONJUNTO", es una "RAÍZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAÍZ , SINO TAMBIÉN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUD: BONLATTE - MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NACIONAL, REGISTROS INTERNACIONALES Y SOLICITUDES PREVIAS .../... QUE EN ESTE CASO, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA MISMA DISPOSICIÓN DE LAS DENOMINACIONES .../... Remitiendonos a ambas marcas observamos que las designaciones SON CUASI IDENTICAS, en este caso, no es que comparten una raíz denominativa, la simple inserción de las letras ATT, no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos enfrenta(...)"* ----------

Que, la representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** no presentó la contestación del traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldía y tuvo por decaído el derecho que dejó de usar.----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA** (solicitada en clase 29) y la marca **BONLÉ** (registrada en las clases 29, 32, 5, 30, 31). ----------

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

Resolución N° 0134

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA"**, clase 29, con la marca oponente **"BONLE"** en las clases 29, 32, 5, 30, 31. ----------

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY"** y la marca oponente **"BONLE"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema similitud en el primer término **BONLATTE - BONLE**, sin embargo esta dependencia administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. Igualmente, dentro de la denominación de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: **"BY THE COCA-COLA COMPANY"**. - ----------

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten las letras B - O - N - L y que ambas terminan en E. En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada **BONLE** se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B - O - N - L - E), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

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

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

Resolución N° 0134

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*[1] ----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[2]*(...)".* ----------

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación **"BONLATTE"** de la solicitada es una combinación de la palabra **BON** del idioma francés que significa BIEN o BUENO y **LATTE** del idioma inglés que significa CAFÉ CON LECHE; por su parte, la denominación de la marca oponente **"BONLE"** es un vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación *BONLATTE* en color beige y tamaño preponderante y *BY THE COCA-COLA COMPANY* en combinación de colores beige y negro en menor tamaño en el margen inferior derecho, con la imagen de la representación de una salpicadura de un producto líquido en la parte superior, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA"**, clase 29 y **"BONLE"**, en las clases 29, 32, 33, 34. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0134

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 230 de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 81502/2018, solicitada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY. ----------

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

Abg. Glenda Paniagua Conrado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0135

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GLORIA S.A.** en contra de la Resolución N° 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de marzo de 2023 esta Dirección declara la rebeldía a la parte solicitante, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al analizar las marcas en conjunto, se puede notar que la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, los últimos elementos hacen alusión directa al origen empresarial de la misma, comparten algunas letras en común pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Dirección considera que la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la marca oponente BONLE y que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, la marca solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintivo con un diseño y una grafía novedosa que le brinda aptitud distintiva visual a su marca(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GLORIA S.A.** y manifiesta: *"(...)Que, primeramente no es un "CONJUNTO", es una "RAÍZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAÍZ , SINO TAMBIÉN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUD: BONLATTE - MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NACIONAL, REGISTROS INTERNACIONALES Y SOLICITUDES PREVIAS .../... QUE EN ESTE CASO, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA MISMA DISPOSICIÓN DE LAS DENOMINACIONES .../... Remitiendonos a ambas marcas observamos que las designaciones SON CUASI IDENTICAS, en este caso, no es que comparten una raíz denominativa, la simple inserción de las letras ATT, no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos enfrenta(...)"* ----------

Que, la representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** no presentó la contestación del traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldía y tuvo por decaído el derecho que dejó de usar.----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA** (solicitada en clase 30) y la marca **BONLÉ** (registrada en las clases 29, 32, 5, 30, 31): ----------

Abg. Claudia [illegible] Oviedo
Dir.:
Res.:

Resolución N° 0135

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA"**, clase 30, con la marca oponente **"BONLE"** registrada en las clases 29, 32, 5, 30, 31.

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY"** y la marca oponente **"BONLE"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema similitud en el primer término **BONLATTE - BONLE**, sin embargo esta dependencia administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. Igualmente, dentro de la denominación de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: **"BY THE COCA-COLA COMPANY"**. - ----------

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten las letras B - O - N - L y que ambas terminan en E. En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada **BONLE** se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B - O - N - L - E), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora Interina

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2001

Resolución N° 0135

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*[1] ----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[2]*(...)".* ----------

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación **"BONLATTE"** de la solicitada es una combinación de la palabra **BON** del idioma francés que significa BIEN o BUENO y **LATTE** del idioma inglés que significa CAFÉ CON LECHE; por su parte, la denominación de la marca oponente **"BONLE"** es un vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación *BONLATTE* en color beige y tamaño preponderante y *BY THE COCA-COLA COMPANY* en combinación de colores beige y negro en menor tamaño en el margen inferior derecho, con la imagen de la representación de una salpicadura de un producto líquido en la parte superior, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA"**, clase 30 y **"BONLE"**, en las clases 29, 32, 5, 30, 31. ----------

Abg. Claudia [illegible] Cristaldo
Dirección [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0135

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 229 de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 30**, Expediente **N° 81503/2018**, solicitada a nombre de **THE COCA-COLA COMPANY.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA CENTRAL S.A. ----------

Asunción, 37 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PAPELERA CENTRAL S.A.** en contra de la Resolución N° 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **PAPELERA CENTRAL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 18 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de la firma **PAPELERA CENTRAL S.A.** expresó agravios; en fecha 18 de septiembre de 2025 el representante convencional de la firma **PARFUMS GRES S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 25 de septiembre de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GREYS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca GRES base de la oposición se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual .../... podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (consideran que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 03 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado(...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *"(...)No es verdad que la marca solicitada reproduce íntegramente a la marca registrada. Es manifiesto y se puede comprobar sin una profunda concentración auditiva y visual que la consonante Y, la cual forma parte de la ortografía de la marca solicitada, asume un rol decisivo para diferenciarlas tanto gráfica como fonéticamente .../... reproducir significa "copiar; dar una imagen exacta" e íntegramente significa "enteramente" .../... La marca solicitada significa en el idioma inglés "gris" y la marca registrada no tiene significado. La diferencia conceptual es decisiva para diferenciar a las dos marcas .../... En cuanto al argumento de que las marcas enfrentadas GREYS y GRES fonéticamente pueden confundirse está muy lejos de la verdad. Sorprende que no se reconozca la manifites inconfundibilidad desde el punto de vista fonético, la cual es una diferencia resaltante entre las marcas en pugna. Para probar el aserto mencionado basta con pronunciar sucesivamente las marcas GREYS - GRES para contrastar que la pronunciación de ellas llama más la atención por la diferencia que por la semejanza(...)"* ----------

Abg. Cynthia [illegible] Contaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA CENTRAL S.A. ----------

Que, la parte oponente en su contestación de agravios expresa: "(...)Niego categóricamente estas aseveraciones pues si bien las marcas enfrentadas en estos autos, GRES vs. GREYS no son exactamente idénticas, ellas son extremadamente similares entre sí al punto de que ellas se diferencian en tan solo una letra que la solicitante agrega. En efecto, la solicitante de la marca GREYS simplemente agrega dentro de la estructura de la marca de mi mandante la letra "Y", adición que es totalmente irrelevante ante una visión en conjunto .../... Asimismo, las marcas en conflicto poseen casi la misma longitud, con igual cantidad de sílabas y compartiendo la misma parte inicial o radical, similitudes que pesarán a la hora de ser escuchadas por el consumidor causando un elevado riesgo de confusión .../... Contradigo diametralmente estas afirmaciones pues la adición de una sola letra no es capaz de desviar la atención de los consumidores de las letras en común y tampoco es suficiente como para causar fonéticamente un impacto significativo que haga que las denominaciones GRES / GREYS no suenen de manera extremadamente similar al leerlas o escucharlas(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **GREYS** (solicitada en clase 03) y la marca **GRES** (registrada en clase 03). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"GREYS"**, clase 03, con la marca oponente **"GRES"** clase 03. ----------

GREYS (marca solicitada)

GRES (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"GREYS"** y la marca oponente **"GRES"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La adición de la letra "Y" por parte de la solicitante [illegible]

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

Firmado digitalmente por: [illegible]
Director General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE Nº 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA CENTRAL S.A. ----------

centro de la denominación tiene como consecuencia que difieran en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

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

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación **"GREYS"**, que conforma la totalidad de la marca solicitada es un vocablo del idioma inglés que significa GRIS; por su parte, la denominación de la marca oponente **"GRES"** es un vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas GREYS en la clase 03 y la marca GRES en la clase 03. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"GREYS"**, **clase 03**, Expediente **Nº 02573/2024**, solicitada a nombre de **PAPELERA CENTRAL S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0137

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MILAN TOYS.", EXPEDIENTE 2345925, SOLICITADA POR IMPORTADORA DEALER S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de abril de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 10 de junio de 2025. ----------

Que, en fecha 25 de marzo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 11 de abril de 2024. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de junio de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente,----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **MILAN TOYS**, Expediente Nº **2345925**, clase 28, solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MILAN TOYS**, Expediente Nº **2345925**, clase 28, solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A.

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0138

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ZUMBA FITNESS, LLC.** contra la Resolución N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **ZUMBA FITNESS, LLC.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de **ZUMBA FITNESS, LLC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de septiembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1727234 Denominación ZUMBA RECORDS CLASE 41 Registro 474905 Titular Don Noel S.r.l. [PY]. Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)La jurisprudencia comparada y la doctrina señalan que el cotejo marcario debe realizarse considerando el signo en su integridad, no de manera fragmentada. La denominación ZUMBA y ZUMBA RECORDS poseen elementos claramente diferenciadores, tanto en el plano fonético como conceptual. ZUMBA solicitada por mi representado, ampara principalmente servicios de educación y entretenimiento en el área del fitness y el ejercicio, .../...ZUMBA RECORDS, por su parte, protege servicios de estudio de grabación en todo tipo de medios (digitales o magnéticos), actividades culturales, entretenimiento y conciertos, orientados específicamente al ámbito de la música y la producción musical. De ello se desprende que, aunque ambas marcas se encuentren en la clase 41, los sectores de mercado son claramente distintos: ZUMBA se vincula al entrenamiento físico y al fitness, mientras que ZUMBA RECORDS se refiere al campo musical, discográfico y cultural .../... El signo ZUMBA es reconocido internacionalmente como un método de entrenamiento y baile fitness, lo que refuerza su individualización en el mercado y lo diferencia aún más de un sello discográfico como ZUMBA RECORDS(...)"* ----------

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

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

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

Resolución N° 0138

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. ----------

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

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

Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se aprecia que las mismas tienen en común el primer elemento de sus denominaciones, la marca base de rechazo utiliza además el término "RECORDS" que hace referencia a los servicios de grabación de la clase 41 que ampara. ----------

ZUMBA (solicitada), y

ZUMBA RECORDS (base de rechazo)

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

Que, de la búsqueda realizada en el sistema informático Institucional se verifican los **registros N° 568342 y 568342 de la marca ZUMBA,** en las **clases 25 y 9** respectivamente, a nombre de **ZUMBA FITNESS,** LLC. En virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación de autos, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. ----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"ZUMBA RECORDS"** registrada para la clase 41, comprende: *"Servicios de estudio de grabación en todo tipo de medios (digitales o magnéticos) actividades culturales, entretenimiento y conciertos"*; mientras que la marca en trámite de registro **"ZUMBA"** solicita la cobertura para los servicios de la clase 41: *"Servicios de educación y entretenimiento, principalmente, clases, instrucción y entrenamiento en el área de fitness y ejercicio; servicios educativos relacionados a proporcionar entrenamiento online, en aulas y otros en el campo de la música sincronizada con programas de entrenamiento de movimientos de intervalos de alta intensidad cardiovascular; servicios educativos relacionados a provisión de clases, seminarios, conferencias y talleres en el campo de la música sincronizada con programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intensidad cardiovascular, y la distribución del material de entrenamiento relacionado con ello; servicios de club de membresía, a saber, provisión de entrenamiento a los miembros en el campo de la música sincronizada con programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intensidad cardiovascular; de educación y entretenimiento relacionados a impartir clases presenciales y online de baile de fitness y cardio*

Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección General Asistencia
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0138

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. ----------

ejercicio." Como se puede observar de la cobertura señalada, si bien ambas marcas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran dirigidos a rubros distintos: la solicitada a servicios de educación y entrenamiento en el área del fitness y ejercicios; y la marca base de rechazo a servicios de estudio de grabación, actividades culturales y de conciertos. ----------

Que, esta Dirección considera importante traer a colación que la marca solicitada efectivamente goza de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconocerá la marca **"ZUMBA"**, y la distinguirá de la marca base de rechazo. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** las Resolución N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ZUMBA"**, clase 41, Acta N° 28181/2024 solicitada a nombre de **ZUMBA FITNESS, LLC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0139

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** contra la Resolución N° 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTÁ y la marca oponente DUALETTE, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético; las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas DILETTÁ y DUALETTE desde el punto de vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las sílabas iniciales. Mientras que DILETTÁ finaliza con un acento agudo en la última vocal, lo que le otorga una pronunciación más marcada en la última sílaba, DUALETTE presenta una cadencia más uniforme y suave adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales "DI" y "DUA" contribuye a distinguirlas, reduciendo así la posibilidad de confusión en la percepción.(...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) el registro para la solicitud de marca DILETTÁ se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, además de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico marcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente apelación y denegar el registro de la Marca Solicitada [...] Finalmente, en virtud de las semejanzas existentes entre las denominaciones, así como la identidad en los productos de la clase 16 en la que las marcas pugna buscan abarcar, las posibilidades de confusión aumentan considerablemente impidiéndose con ello una eventual coexistencia pacífica en el mercado [...] Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá apreciar la cuasi identidad existente entre las marcas enfrentadas, con un simple cotejo la Señora Directora*

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

Resolución N° 0139

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

podrá apreciar el alto grado de confusión en el que se pondrá al consumidor. Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá notar la forma en la que están siendo ofrecidas al público consumidor los productos de ambas marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayor confusión a los consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusión entre las marcas es innegable, la Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y además colores similares para la comercialización de su producto. (...)".----------

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: *"(...) Que, conceptualmente, las marcas no guardan una relación directa entre si DILETTÁ, con origen italiano, evoca una idea de algo "deleitable" o "apreciado", lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca más neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 16, podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles lo que permitirá su convivencia sin generar riesgo de confusión o asociación errónea. Entre los protegidos por cada clase 16, respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para clases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos que protege cada una. [...] La resolución debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal y es totalmente imparcial, ya que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales exigidos por la legislación marcaria nacional, tales como la novedad y la especialidad y no puede ser rechazada debido a que no se dan los presupuesto de confundibilidad (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud de registro **"DILETTÁ" (Clase 16)** únicamente comparte cuatro de las ocho letras *(D-E-T-T)* que componen la denominación de la marca oponente registrada **"DUALETTE" (Clase 16)**. No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuación aguda en la última sílaba, lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas analizadas revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

Resolución N° 0139

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

DILETTÁ (marca solicitada), y

DUALETTE (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[2]*(...)"*.----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[3]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en algunos de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada **"DILETTÁ"** es un nombre de origen italiano que significa *"amada"* o *"querida"*. Por su parte, la marca oponente **"DUALETTE"** no posee un significado conceptual específico o directo para el público en general, lo que podría considerarse como un término de fantasía. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.----------

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "*El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es*

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

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

[3] https://www.woodsmith.org.co/nuevo/diletta

Resolución Nº 0139

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE Nº 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.**, ya cuenta con el registro de las marcas **"DONA DILETTA"** Clase 29, Registro N°552404; **"DONA DILETTA"** Clase 30, Registro N°552405; **"DONA DILETTA"** Clase 35, Registro N°553057. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1100 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DILETTÁ"**, Clase 16, Expediente Nº **63383/2021**, solicitada a nombre de **DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.**----------

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

Abg. [illegible]
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA. Abeledo Perrot. 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** contra la Resolución Nº 1101 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1101 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTÁ y la marca oponente DUALETTE, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas DILETTÁ y DUALETTE desde el punto de vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las sílabas iniciales. Mientras que DILETTÁ finaliza con un acento agudo en la última vocal, lo que le otorga una pronunciación más marcada en la última sílaba, DUALETTE presenta una cadencia más uniforme y suave adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales 'DI' y 'DUA' contribuye a distinguirlas, reduciendo así la posibilidad de confusión en la percepción.(...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) el registro para la solicitud de marca DILETTÁ se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, además de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico masrcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente apelación y denegar el registro de la Marca Solicitada [...] de permitirse el registro de la marca "DILETTÁ" en la clase 35, ello causaría la dilución del poder distintivo de la marca "DUALETTE". La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica lo cual genera el debilitamiento de la fuerza distintiva de la misma. [...] Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá apreciar la casi identidad existente entre las marcas enfrentadas, con un simple cotejo la Señora Directora podrá apreciar el*

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

Resolución N° 0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

alto grado de confusión en el que se pondrá al consumidor. Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá notar la forma en la que están siendo ofrecidas al público consumidor los productos de ambas marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayor confusión a los consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusión entre las marcas es innegable, la Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y además colores similares para la comercialización de su producto. (...)".----------

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: *"(...) Que, conceptualmente, las marcas no guardan una relación directa entre si DILETTÁ, con origen italiano, evoca una idea de algo "deleitable" o "apreciado", lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca más neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35, podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles lo que permitirá su convivencia sin generar riesgo de confusión o asociación errónea. Entre los protegidos por cada clase 35, respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para clases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos que protege cada una. [...] La resolución debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal y es totalmente imparcial, ya que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales exigidos por la legislación marcaria nacional, tales como la novedad y la especialidad y no puede ser rechazada debido a que no se dan los presupuesto de confundibilidad (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud de registro **"DILETTÁ" (Clase 35)** únicamente comparte cuatro de las ocho letras *(D-E-T-T)* que componen la denominación de la marca oponente registrada **"DUALETTE" (Clase 16)**. No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuación aguda en la última sílaba, lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas analizadas revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

Abg. Claudia Roberts Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

DILETTÁ (marca solicitada), y

DUALETTE (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[2] *(...)"*.----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[3]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en algunos de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada **"DILETTÁ"** es un nombre de origen italiano que significa *"amada"* o *"querida"*[4]. Por su parte, la marca oponente **"DUALETTE"** no posee un significado conceptual específico o directo para el público en general, lo que podría considerarse como un término de fantasía. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.----------

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "*El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 286. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

[3] https://www.wisdomlib.org/es/names/diletta

Abg. Claudia Carrera Cristaldo
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.**, ya cuenta con el registro de las marcas **"DONA DILETTA"** Clase 29, Registro N°552404; **"DONA DILETTA"** Clase 30, Registro N°552405; **"DONA DILETTA"** Clase 35, Registro N°553057. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1101 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DILETTÁ"**, Clase 35, Expediente N° **63385/2021**, solicitada a nombre de **DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.**----------

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

Abg. Claudia Pereira Custodio
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0141

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Bedson S.A.** contra la Resolución N° 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **Bedson S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 03 de septiembre de 2025, el representante convencional de **Bedson S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BADGE y la marca oponente BEDSON, gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas [...] Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas BAD/GE y BED/SON, en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la compresión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado(...)".*-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) La cercana identidad entre ambas marcas es más que evidente. Por lo tanto, ambas marcas no pueden coexistir sin crear situaciones que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de confusión del que nos habla el artículo 2° en su inciso f) previamente transcripto [...] A más de la cuasi identidad existente en las denominaciones, la solicitud ha sido depositada en la clase 5, la misma clase en la que mi mandante tiene registrada su marca en nuestro país, por lo que resulta evidente la intención de la adversa de apropiarse de la novedad de marca registrada anteriormente, causando así la asociación involuntaria por parte del consumidor (...)".*----------

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

Resolución N° 0141

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC S.A.----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"BADGE" (Clase 05)** y la oponente **"BEDSON" (Clase 05)**, se advierte que la solicitada coincide con la oponente únicamente en dos de las seis letras que componen esta última, a saber, "B" y "D", constituyendo dichas letras el único elemento común dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al profundizar en el análisis de los componentes restantes, se constata que ambas denominaciones presentan diferencias claras y relevantes en sus desinencias, siendo "GE" en el signo solicitado y "SON" en la marca oponente, lo cual incide de manera significativa en su configuración global. En consecuencia, al apreciar los signos en su conjunto, se concluye que proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida en el público consumidor.----------

BADGE (marca solicitada), y

BEDSON (marca oponente)

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

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada **"BADGE"** corresponde a un vocablo del idioma

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 216. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

Resolución N° 0141

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC S.A.----------

inglés que, traducido al español, significa *"distintivo"*, *"credencial"*, *"insignia"*, *"chapa"* o *"placa"*[2], evocando así un objeto identificatorio concreto. Por su parte, la marca oponente **"BEDSON"** constituye principalmente un apellido de origen inglés[1], carente de un significado conceptual específico o directo para el público en general. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.----------

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BADGE"**, Clase 05, Expediente N° **12226/2021**, solicitada a nombre de **AGROTEC S.A.**----------

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

Abg. Claudia Pereira Cáceres
Directora General Interina
Dirección General de Empresas Extranjeras
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/badge?q=BADGE
[2] https://www.ancestry.com

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CINEMARK USA, INC.** contra la Resolución N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **CINEMARK USA, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 20 de mayo de 2025, el representante convencional de **CINEMARK USA, INC.** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de mayo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 02 de septiembre de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético; las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que, analizando las marcas CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (solicitada) vs. CINEMARK (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad (...) Que también cabe señalar que la marca solicitada CINES VILLAMORRA SHOPPING cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Si bien es cierto que la contraparte ha solicitado el registro de la marca "CINES VILLAMORRA SHOPPING (imagen), como mencionáramos anteriormente, el solicitante durante el transcurso del tiempo ha ido modificando la forma en la cual presenta la marca ante el público, y se puede observar como en un determinado momento ha sido prácticamente idéntica a la de mi mandante (...) Es por este motivo que mi mandante no tuvo otra alternativa más que oponerse a esta nueva solicitud, ya que nada asegura que la solicitante en un futuro*

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.----------

proceda una vez más a modificar la etiqueta e intente hacer uso parasitario de una marca ajena y notoriamente conocida en el sector al que dirige sus servicios [...] Asimismo, ponemos a consideración de la Sra. Directora la existencia de otras solicitudes de registro la marca "CINEMAK" N° 1313446 en clases 35 (treinta y cinco) y N° 1359869 en clase 41 (cuarenta y uno), que ha solicitado esta misma empresa "C.I.P.E.S.A" bajo la denominación social "CINEMAK S.A.", dado que los dueños de ambas firmas son los mismos e incluso el local es el mismo. Contra estas solicitudes, mi mandante presentó las respectivas oposiciones, logrando el archivo de la solicitud en la clase 35 (treinta y cinco) y también, recientemente ha obtenido una decisión favorable en el caso de oposición contra la solicitud en clase 41, esto puede ser observado en la base de datos de DINAPI [...] En efecto la empresa solicitante es la misma, ya sea que se presente como CINEMAK S.A. o como C.I.P.E.S.A., sus dueños son los mismos, el local es el mismo, y los servicios prestados de salas de cine son los mismos, y notablemente su imagen fue "mutando" hasta llegar a asemejarse en extremo a la de mi mandante, tal y como podemos percibir en las imágenes que reproducimos anteriormente. Finalmente podemos observar como la contraparte ha ido cambiando con el paso del tiempo la manera en la que exponen su marca al público consumidor, mutando de manera constante la forma de presentación de una misma marca y recalcamos, actualmente nada asegura el solicitante, en un futuro pueda volver a modificar la presentación de su marca creando así en psiquis del consumidor la ficción de que los servicios identificados bajo la marca solicitada proceden de la firma oponente (...)".--------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA" (Clase 41)** y las marcas oponentes registradas **"CINEMARK" (Clase 41), "CINEMARK PREMIER" (Clase 41)** y **"CINEMARK XD" (Clase 41)**, se advierte que ambas comparten únicamente el vocablo *"CINE"*, elemento predominante en las marcas analizadas. No obstante, dicho elemento común se encuentra en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

CINES **VILLAMORRA SHOPPING** Y ETIQUETA (marca solicitada), y

CINE**MARK** (marca oponente)
CINE**MARK PREMIER** (marca oponente)
CINE**MARK XD** (marca oponente)

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

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.----------

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas en la misma clase, las siguientes marcas: **CINE SUR DISTRIBUCIÓN,** clase 41, Registro N° 609124 a nombre de BIO COMPANY SA; **LEMON CINE,** clase 41, Registro N° 588603 a nombre de LENA FERNANDEZ CHILO; **CINE LAS HORTENSIAS,** clase 41, Registro N° 584932 a nombre de MIGUEL ANGEL FLECHA; **CINE AL MEDIODIA,** clase 41, Registro N° 567119 a nombre de Hispanoamerica T.v. Del Paraguay S.A.; **CINE LAGO DE SALEMMA,** clase 41, Registro N° 505093 a nombre de SALEMMA RETAIL S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente, pretender utilizar con exclusividad una palabra con la cual ya coexiste previamente.----------

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

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación en tonos naranja y gris oscuro y con una figura irregular color naranja que evoca un corazón y que se encuentra en el lado derecho del logotipo, todo esto dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 208. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.----------

observa en el sistema informático de la institución, la titular **CINEMARK USA, INC.**, posee registradas etiquetas una tipografía especial de color negro en un fondo blanco. En conclusión, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Marca Solicitada	Marcas Oponente
Cinesvillamorra shopping	Reg. N° 455553 CINEMARK Reg. N° 581506 CINEMARK

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **C.I.P.E.S.A.**, ya cuenta con el registro de las marcas **"VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA"** Clase 41, Registro N°595411; **"VILLAMORRA SHOPPING NIGHT Y ETIQUETA"** Clase 41, Registro N°441757; **"SC SUPER CLUB BY VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA"** Clase 35, Registro N°612910. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999, SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.----------

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 38999/2017, solicitada a nombre de C.I.P.E.S.A.----------

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

Dra. Gloria Patricia Chamorro
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industria
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024. -----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA).**---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro*

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)".----------

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "*(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 01 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)".*----------

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : "*(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 01)** coincide con dos de las ocho letras que conforman la marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 01)**. No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COMER BIEN, **VIVIR** BIEN. AJ **AJINOMOTO** (marca solicitada), y

A.J. **VIERCI** (marca oponente)

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

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

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la oponente es marca denominativa. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.----------

Marca Solicitada	Marca Oponente
Comer Bien, Vivir Bien. AJINOMOTO	*denominativa*

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"AJINOMOTO"** Clase 01, Registro N°515639; **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 31, Registro N°603320; **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°605686; **"AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°523551;

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°528333; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°515638; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, incluso en la misma clase, los cuales ya coexisten con la marca oponente,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA"**, Clase 01, Expediente N° **05513/2018**, solicitada a nombre de **AJINOMOTO CO., INC.**----------

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

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledu Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0144

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 24 de julio de 2024, el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024. -----

Que, en fecha 07 de marzo de 2025 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA).**----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro*

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

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)".----------

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "*(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado. [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)*".----------

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : "*(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2-VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA [...] Que en el siguiente párrafo argumenta que la concesión de registro ocasionará la DILUCIÓN DE MARCA y la pérdida de su capacidad distintiva. ¿De qué productos con su marcas está alegando? No existe ni un solo producto en el mercado con las marcas de la adversa. Es importante recalcar que estamos tratando con productos No servicios, y en la Clase 01 de la Clasificación de Niza. (...)*".----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 05)** coincide con dos de las ocho letras que conforman la marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 05)**. No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y

Resolución N° 0144

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

A.J. **VIERCI** (marca oponente)

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

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, la oponente es marca denominativa. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Marca Solicitada	Marca Oponente
Comer Bien, Vivir Bien. AJINOMOTO	*denominativa*

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "AJINOMOTO" Clase 01,

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0144

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Registro N°515639; **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 31, Registro N°603320; **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°605686; **"AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°523551; **"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°528333; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°515638; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, los cuales ya coexisten con la marca oponente,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA"**, Clase 05, Expediente N° **05514/2018**, solicitada a nombre de **AJINOMOTO CO., INC.**----------

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 8ª Ed.. CABA. Abeledo Perrot. 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** expresó agravios; dictándose en fecha 27 de enero de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 16 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.**. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de abril de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su*

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)".----------

Que, se agravia el apelante **AJ S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: *"(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 32 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)".----------*

Que, se agravia el apelante **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)**, y entre otros argumentos expresa: *"(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior pues, si bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones, sugiere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos. [...] En virtud de lo expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)".----------*

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : *"(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)".----------*

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : *"(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significado asociado con una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurrente, solo contiene dos*

Resolución N° 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA." (...)".----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 32)** comparte dos de los nueve elementos que posee la marca oponente **"¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 32)**. De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que conforman la segunda marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 32)**. No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COMER BIEN, **VIVIR** BIEN. AJ **AJINOMOTO** (marca solicitada), y

¡SI ES PARA COMER, **HÁGALO** BIEN! **¡HÁGALO CON COPALSA! (SLOGAN)** (marca oponente)
A.J. **VIERCI** (marca oponente)

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3-propiedad-industrial/marcas-directrices

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

Resolución N° 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[1]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
Comer Bien, Vivir Bien. Aj AJINOMOTO	*denominativas*

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 32, Registro N°461569; **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°605686; **"Aj AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°52355l; **"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°528333; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°515638; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase y en clases relacionadas, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que el signo con

Abg. Pamela Camaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución Nº 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE Nº 05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 611 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA"**, Clase 32, Expediente Nº **05510/2018**, solicitada a nombre de **AJINOMOTO CO., INC.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de diciembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.**. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de abril de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su*

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)".----------

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "*(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 30 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)".*----------

Que, se agravia el apelante **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)**, y entre otros argumentos expresa: "*(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior pues, si bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones, sugiere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos. [...] En virtud de lo expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)".*----------

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "*(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)".*----------

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "*(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significado asociado con una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurrente, solo contiene dos*

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

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA." (...)".----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 30)** comparte dos de los nueve elementos que posee la marca oponente **"¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 30).** De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que conforman la segunda marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 30).** No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COMER BIEN, **VIVIR** BIEN. AJ **AJINOMOTO** (marca solicitada), y

¡SI ES PARA COMER, **HÁGALO** BIEN! **¡HÁGALO CON COPALSA! (SLOGAN)** (marca oponente)
A.J. **VIERCI** (marca oponente)

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3-propiedad-industrial-marcas-directrices

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

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[1]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
Comer Bien,Vivir Bien. Aj AJINOMOTO	*denominativas*

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°605686; **"Aj AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°523551; **"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°528333; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 30, Registro N°515638; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe

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

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA. Abeledo Perrot. 2017 –

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA"**, Clase 30, Expediente N° **05512/2018**, solicitada a nombre de **AJINOMOTO CO., INC.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0147

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** y la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** contra la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. ----------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **A.J S.A Calidad Ante Todo** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de diciembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el representante convencional de **AJINOMOTO CO., INC.**. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 16 de abril de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON COPALSA! ¡HÁGALO BIEN! (SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para su*

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

Resolución N° 0147

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad" (...)".----------

Que, se agravia el apelante **A.J S.A Calidad Ante Todo**, y entre otros argumentos expresa: "*(...)Ambas marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento "Aj" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que recuerda a Aj VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos relacionados con la Clase 29 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada Aj Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el país (...)".----------*

Que, se agravia el apelante **Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)**, y entre otros argumentos expresa: "*(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior pues, si bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones, sugiere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "desicivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos. [...] En virtud de lo expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)".----------*

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "*(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "Aj" constituyen las dos primeras letras de la denominación social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "Aj AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)".----------*

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta : "*(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significado asociado con una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurrente, solo contiene dos*

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

Resolución N° 0147

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA." (...)".----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 29)** comparte dos de los nueve elementos que posee la marca oponente **"¡SI ES PARA COMER, HÁGALO BIEN! ¡HÁGALO CON COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 29).** De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que conforman la segunda marca oponente **"A.J. VIERCI" (Clase 29).** No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COMER BIEN, **VIVIR** BIEN. AJ **AJINOMOTO** (marca solicitada), y

¡SI ES PARA COMER, **HÁGALO** BIEN! **¡HÁGALO CON COPALSA! (SLOGAN)** (marca oponente)
A.J. **VIERCI** (marca oponente)

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3-propiedad-industrial/marcas-directrices

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

Resolución Nº 0147

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de tres niveles horizontales, con una tipografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.----------

Marca Solicitada	Marcas Oponentes
Comer Bien, Vivir Bien. AJINOMOTO	*denominativas*

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **AJINOMOTO CO., INC.**, posee las siguientes marcas registradas: **"Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 29, Registro N°567010; **"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"** Clase 29, Registro N°526987; **"AJINOMOTO Y ETIQUETA"** Clase 29, Registro N°515643; **"AJI-NO-MOTO"** Clase 29, Registro N°472825. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[3]. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe

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

[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA. Abeledo Perrot. 2017 –

Resolución N° 0147

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----------

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA"**, Clase 29. Expediente N° **05509/2018**, solicitada a nombre de **AJINOMOTO CO., INC.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto, ----------

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Mi mandante es titular de la marca "BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos productos [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN. HECHO ESTE*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Vs. "BETGIANK" ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".----------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: *"(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET","RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".----------*

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"COOLBET" (Clase 41)** y las oponentes **"BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43)** y **"APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45)**, se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento *"BET"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COOLBET (marca solicitada), y

BET**GIANK** (marca oponente)

APOSTA.LA BY BET**GIANK** (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número*

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

Resolución N° 0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1]*(...)".*----------

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas **"COOLBET Y ETIQUETA"** (solicitada), **"BETGIANK"** (oponente) y **"APOSTA.LA BY BETGIANK"** (oponente), coinciden en el vocablo **"BET"**, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **R10BET,** clase 41, Registro N° 504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **BET24HS,** clase 41, Registro N° 462840 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; **PYBET,** clase 41, Registro N° 504074 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **HOTBET,** clase 41, Registro N° 599953 a nombre de VIMERICA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.----------

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

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

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

Resolución N° 0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca **"COOLBET"** Clase 9, Registro N°598506. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COOLBET"**, Clase 41, Expediente N° **63318/2021**, solicitada a nombre de **SUREWIN LIMITED.**----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 968 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 968 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Mi mandante es titular de la marca "BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Vs. "BETGIANK", Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".----------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: *"(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET","R10BET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"COOLBET" (Clase 42)** y las oponentes **"BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45)**, se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento *"BET"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número*

Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1]*(...)".*----------

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas **"COOLBET"** (solicitada), **"BETGIANK"** (oponente) y **"APOSTA.LA BY BETGIANK"** (oponente), coinciden en el vocablo **"BET"**, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **RIOBET**, clase 42, Registro N° 504079 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **ANADIE.BET**, clase 42, Registro N° 590323 a nombre de JAVIER ANTONIO OCAMPOS; **PYBET**, clase 42, Registro N° 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. —----------

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

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia

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

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

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

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca **"COOLBET"** Clase 9, Registro N°598506. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1], ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 968 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COOLBET"**, Clase 42, Expediente N° **63320/2021**, solicitada a nombre de **SUREWIN LIMITED.**----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0150

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Mi mandante es titular de la marca "BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN. HECHO ESTE*

Abg. Claudia Valencia Cardozo
Directora General Técnica
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0150

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETA Vs. "BETGIANK" Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".----------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: *"(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET","RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"COOLBET Y ETIQUETA" (Clase 42)** y las oponentes **"BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43)** y **"APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45)**, se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento *"BET"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COOLBET (marca solicitada), y

BET**GIANK** (marca oponente)

APOSTA.LA BY BET**GIANK** (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número*

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

Resolución N° 0150

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1]*(...)".*----------

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas **"COOLBET Y ETIQUETA"** (solicitada), **"BETGIANK"** (oponente) y **"APOSTA.LA BY BETGIANK"** (oponente), coinciden en el vocablo **"BET"**, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **R10BET,** clase 42, Registro N° 504079 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **ANADIE.BET,** clase 42, Registro N° 590323 a nombre de JAVIER ANTONIO OCAMPOS; **PYBET**, clase 42, Registro N° 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas son marcas denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura de un oso que

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

Abg. Rosalía Canese Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0150

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE Nº 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva. ----------

marca solicitada	**marca base rechazo**
COOLBET	*denominativas*

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca **"COOLBET"** Clase 9, Registro N°598506. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0150

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente N° 63370/2021, solicitada a nombre de SUREWIN LIMITED.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0151

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Mi mandante es titular de la marca "BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "APOSTALLA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos servicios [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0151

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETA Vs. "BETGIANK" Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".----------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: *"(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET", "RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"COOLBET Y ETIQUETA" (Clase 41)** y las oponentes **"BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45)**, se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento *"BET"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COOLBET (marca solicitada), y

BET**GIANK** (marca oponente)

APOSTA.LA BY BET**GIANK** (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número*

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

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1](...)".----------

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas **"COOLBET Y ETIQUETA"** (solicitada), **"BETGIANK"** (oponente) y **"APOSTALA BY BETGIANK"** (oponente), coinciden en el vocablo **"BET"**, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **R10BET,** clase 41, Registro Nº 504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **BET24HS,** clase 41, Registro Nº 462840 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; **PYBET**, clase 41, Registro Nº 504074 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **HOTBET,** clase 41, Registro Nº 599953 a nombre de VIMERICA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas son marcas denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura de un oso que

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

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

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

Resolución N° 0151

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva. ----------

marca solicitada	**marca base rechazo**
COOLBET	*denominativas*

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca **"COOLBET"** Clase 9, Registro N°598506. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0151

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 889 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COOLBET Y ETIQUETA"**, Clase 41, Expediente N° **63369/2021**, solicitada a nombre de **SUREWIN LIMITED.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0152

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** contra la Resolución N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 14 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 18 de julio de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de julio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...] gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Mi mandante es titular de la marca "BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43, respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521, 440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 09, sino DE TRECE REGISTROS VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 09, y para los mismos productos [...] Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0152

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETA Vs. "BETGIANK" Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".----------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: *"(...) La Resolución recurrida valoró correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET", "RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".----------*

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"COOLBET Y ETIQUETA" (Clase 09)** y las oponentes **"BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45)**, se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento *"BET"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

COOLBET (marca solicitada), y

BET**GIANK** (marca oponente)

APOSTA.LA BY BET**GIANK** (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número*

Abg. Claudia Patricia Cabral
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[2]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas **"COOLBET Y ETIQUETA"** (solicitada), **"BETGIANK"** (oponente) y **"APOSTALA BY BETGIANK"** (oponente), coinciden en el vocablo **"BET"**, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **BET24HS**, clase 09, Registro N° 462261 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; **PYBET**, clase 09, Registro N° 504072 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; **RIOBET**, clase 09, Registro N° 504076 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas son marcas denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura de un oso que

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 286 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

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

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva. ----------

marca solicitada	marca base rechazo
COOLBET	*denominativas*

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca **"COOLBET"** Clase 9, Registro N°598506. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, en la misma clase y que coexiste con la marca antecedente,** por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0152

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR SUREWIN LIMITED.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COOLBET Y ETIQUETA"**, Clase 09, Expediente N° **63323/2021**, solicitada a nombre de **SUREWIN LIMITED.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0153

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A.**, contra la Resolución N° 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de **EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A.**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de noviembre de 2017 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 07 de mayo de 2019. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "CEMENTECH" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Que, la solicitud de marca CEMENTECH en la clase 19 si bien es una solicitud adecuada fin de proteger "Cemento, cemento de amianto, cemento de absteto, enlucidos de cemento (ignífugos), postes de cemento, placas de cemento, cementos para altos hornos, cementos para hornos", desde ningún punto de vista se le puede considerar como marca genérica, designación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica de los productos comprendidos en la clase 19 .../... resulta más que evidente que al tiempo de rechazar la solicitud de mi mandante, no se tuvo en cuenta que la denominación "CEMENTECH" es un nombre ficticio, y hasta hoy día la citada marca ya se encuentra registrada y pertenece a mi cliente(...)"*. ----------

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

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

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

Abg. Claudia Carina Caballero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0153

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A. ----------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**CEMENTECH**" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "**CEMENTECH**" pretende obtener cobertura para productos de la clase 19, especificamente para: *"Cemento, cemento de amianto, cemento de absteto, enlucidos de cemento(ignífugos), postes de cemento, placas de cemento, cementos para altos hornos, cementos para hornos"*. ----------

Al realizar el análisis de la denominación solicitada en referencia con los productos solicitados, se puede percibir que la misma describe los productos, ya que la desinencia **TECH** hace referencia a *TECNOLOGÍA*, es así que al utilizarla hace alusión directa a características del producto, otorgándole la cualidad tecnológica: **CEMENTECH**; razón por la cual esta dependencia considera que la denominación solicitada es descriptiva para los productos solicitados y se halla incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. ----------

Que, la parte solicitante alega en su escrito de expresión de agravios que ya posee derechos adquiridos sobre la denominación, razón por la cual no corresponde el rechazo de la presente solicitud. No obstante, al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifica el **registro No. 455137** de la marca **CEMENTECH** en la clase **38**, para los: **"servicios de acceso de usuario a redes informáticas mundiales (redes sociales)."** En ese sentido, conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN EL PARAGUAY" que dispone: "*Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.*" ----------

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

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay (2025), disponible en: https://servdinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-directrices

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

Resolución N° 0153

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A. ----------

comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "LÍNEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente (...)". El subrayado es nuestro.----------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro?, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.*"[1]. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de ~~la marca~~ **"CEMENTECH"**, clase 19, Acta N° 01048/2017, solicitada a nombre de **EMPRENDEDORES ASOCIADOS S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0154

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 1039477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.I.R.L. ----------

Asunción, 31 MAR 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 19 de diciembre de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 1038477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.I.R.L., y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"PLAYERS Y ETIQUETA"**, expediente N° **1039477**, clase 09, a nombre de **PRO-INDUST E.I.R.L.** ----------

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

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.**, contra la Resolución N° 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 25 de junio de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 13 de noviembre de 2018. Por providencia de fecha 22 de abril de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "PRO FINANZAS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Al respecto, manifestamos al Sr. Director que en defensa de nuestra solicitud de registro de la marca solicitada "PROFINANZAS", y, con respecto a la Denominación, constituye una palabra de fantasía, compuesta de dos palabras "PRO FINANZAS", es una palabra compuesta, que no se utiliza por separado. Es decir no hay una marca con la denominación PRO o FINANZAS por lo que al considerar que el estudio realizado para la registrabilidad se hace con la denominación completa es decir PROFINANZAS, y dicha denominación no puede ser considerada como genérica, sino que de fantasía .../... La combinación de "PROFINANZAS", resulta por demás especial y novedosa para constituir una nueva marca, dado que la palabra PROFINANZAS, gráfica y fonéticamente constituye un término de fantasía por lo cual negamos que sea el nombre genérico o designa algún producto o servicios de la clase 36(...)"*----------

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

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

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

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

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.----------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**PRO FINANZAS**" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"PRO FINANZAS"** pretende obtener cobertura para **servicios de la clase 36**, que textualmente describe: ***"Servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios"***. ----------

Al realizar el análisis de la denominación solicitada en referencia con los servicios solicitados, se puede percibir que la misma describe los servicios, ya que el vocablo **PRO** hace referencia a *ventaja, provecho o un aspecto favorable* y va acompañado del vocablo **FINANZAS** que hace referencia directa a los servicios pedidos. De ello se colige que la presente solicitud de registro sí describe al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. ----------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro?**, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El **signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe.** La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.*"[1], Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PRO FINANZAS"**, clase 36, Acta N° 36118/2014, solicitada a nombre de **UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21118/2015, SOLICITADA POR CARLOS MAMORU AJITA. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARLOS MAMORU AJITA** contra la Resolución N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **CARLOS MAMORU AJITA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 26 de marzo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 12 de abril de 2018. Por providencia de fecha 12 de julio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", . En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) al respecto mi representada, solicitó el registro de la marca "SERVICIO DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO" para cubrir servicios de la clase 36, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna dispoisición vigente sobre la materia .../... mi representada es propietaria del Registro No. 385.566 para la marca SPC SERVICIO DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO Y ETIQUETA, en clase 36 .../... como así también de los Registros Nos. 430.798 y 431.901, para la marca SPC en clases 35 y 36(...)"* ----------

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

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

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

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

Resolución N° 0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21118/2015, SOLICITADA POR CARLOS MAMORU AJITA. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO"** resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO"** pretende obtener cobertura para **servicios de la clase 36**, que textualmente describe: *"Agencias de cobro de deudas; agencias de crédito; análisis financiero; consultoría financiera; descuento de facturas (factoraje); gestión de financiera; información financiera; operaciones financieras; préstamos a plazos; préstamos (financiación); transacciones financieras; verificación de cheques."* De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. ----------

Que, respecto al registro alegado por la parte solicitante en su escrito de expresión de agravios, individualizado con el **N° 385.566 de la marca SPC SERVICIO DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO Y ETIQUETA**, se verifica en el sistema informático de la Institución, que ha sido **renovado por el Registro N° 571758** -siendo éste último el vigente-, en ese sentido se verifica que **en el registro mencionado: "No se reivindica las palabras servicio de protección al crédito"**, razón por la cual la exclusividad otorgada por el registro marcario mencionado se da sobre los otros elementos que componen al signo distintivo, como ser SPC y la etiqueta solicitada. ----------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro?**, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO** como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. ----------

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

Abg. Claudia Cristina Caballero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21118/2015, SOLICITADA POR CARLOS MAMORU AJITA. ----------

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."[1]. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO"**, clase 36, Acta N° 21118/2015, solicitada a nombre de **CARLOS MAMORU AGITA.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A. ——-----

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TALAVERA ORTELLADO S.A.** en contra de la Resolución N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **TALAVERA ORTELLADO S.A.,** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 28 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto..----------

Que, el representante convencional de **TALAVERA ORTELLADO S.A** expresa agravios en fecha 13 de febrero de 2019. Por providencia de fecha 17 de julio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Que, la denominación "RENTO" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Ottamendi, cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" y el mismo autor nos proporciona los siguientes ejemplos: "Es el caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR, MAQUINA, MUEBLE, ASIENTO". (Ver Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Quinta Edición Actualizada y Ampliada, Abeledo-Perrot (1995), pág. 72) .../... mi parte rechaza que la solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto que a simple vista y sin mayores arranques de locuacidad, salta que la palabra RENTO se entiende de forma manifiesta, atributo de especialidad y carácter novedoso(...)"* ——----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "RENTO" fue presentada para cubrir servicios de la clase 37 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Alquiler de bulldozers; Alquiler de compresores de gas y aire;***

Abg. Carlos Manuel Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A. ——-----

Alquiler de máquinas de construcción; Alquiler de máquinas y aparatos para la construcción; Alquiler de plataformas de perforación"----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "RENTO" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "RENTO" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador internacional.----------

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

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

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

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

marca solicitada

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A. ——-

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"RENTO"**, clase 37, Acta N° 66375/2017, solicitada a nombre de **TALAVERA ORTELLADO S.A.** ——-

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0158

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD. ----------

Asunción, 31 MAR 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD**, contra la Resolución N° 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de marzo de 2020 el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD** expresó agravios el apelante. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "PROGAMER" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Que el fundamento expresado en la citada Resolución es visiblemente inexacto, puesto que confunden conceptos y principios básicos de Propiedad Industrial al determinar lo que efectivamente constituye una marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios. Que, la marca de mi mandante se encuentra limitada a cubrir especificamente: "Juegos, máquinas de videojuegos; juguetes". De ninguna manera con la denominación solicitada se designan directa o indirectamente los servicios detallados en dicha clase .../... con la denominación solicitada no se designan directa o indirectamente los productos detallados en dicha clase, no indica absolutamente nada respecto a productos y no es congruente cualquier argumento contrario (...)"*----------

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria dentro de

Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**PROGAMER**" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PROGAMER Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 28, que textualmente describe: *"Juegos, máquinas de videojuegos, juguetes."*

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

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

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

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

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

Resolución N° 0158

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD. ----------

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva*"[1]. El subrayado es nuestro. ----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PROGAMER"**, clase 28, Acta N° 94912/2017 solicitada a nombre de **ADEL HASSAN AWAD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMACO S.A.** en contra de la Resolución N° 851 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **FARMACO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 851 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de **FARMACO S.A.** expresó agravios; en fecha 07 de abril de 2022 **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta Dirección llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021. ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las marcas en conflicto, entre la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" y la marca "LANDERLAN" (oponente), NO existen similitud denominatica, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: ambas marcas estan expresadasa de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusión y/o asociación a la marca base de la oposición. .../... Esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en conjunto. Así podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la objeción realizada, estas no dejan la misma impresión. Por ello, concluimos que no hay identidad, por lo que resulta viable la coexistencia pacífica de las marcas en pugna(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FARMACO S.A.** y manifiesta: *"(...)resulta totalmente falsa la aserción de que las denominaciones son perfectamente disímiles e inconfundibles. Que el hecho de que la misma carezca de fundamentación agrava la ilegalidad de la citada resolución pues se comenten no solo errores "in iudicando" al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestión, sino también "in procedendo" al carecer de motivación suficiente y al negar la fundamentación de la oposicion que se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones enfrentadas son casi idénticas y ambas están depositadas en la misma clase. De esta forma tenemos que entre PROLANDER SUPLEMENTOS (solicitada) vs. LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, la Resolución del inferior carece de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en el derecho y la doctrina imperante(...)"* ----------

Que, el solicitante **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios, en los siguientes términos *"(...)*La oponente menciona en su escrito de expresión de agravios que no existen suficientes elementos diferenciadores entre las marcas enfrentadas. Sin embargo, al realizar un cotejo de marcas podemos

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

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ----------

confirmar que la Resolución tiene fundamentación razonable .../... podemos notar como primer elemento diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada. Nos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa .../... Este elemento visual es de suma importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto o en el servicio que desea adquirir .../... tenemos el aspecto ortográfico de las marcas en pugna. Por un lado tenemos a la marca registrada "LANDERLAN" está compuesta por (9) nueve letras y tres silabas, en tanto que la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS" está compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés letras y a su vez cuenta con siete silabas(...)". ----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA"**, clase 05, con la marca oponente **"LANDERLAN"** registrada en la clase 05. ----------

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (marca solicitada)

LANDERLAN (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"PROLANDER SUPLEMENTOS "** y la marca oponente **"LANDERLAN"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene dos vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente, acerca de la extrema similitud en las denominaciones **PROLANDER - LANDERLAN**, sin embargo esta dependencia

Abg. Claudia Pineda Empedo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ----------

administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. —----------

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

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 05** (clase solicitada en estos autos y en la cual se encuentra inscrita la marca oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **LANDERFIT,** Registro N° 448595 a nombre de MUNDO FIT S.A; **LANDERBAR,** Registro N° 582094 a nombre de MUNDO FIT S. A.; **ETILANDER**, Registro N° 567916 a nombre de LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A; **MESOLANDER,** Registro N° 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia Barrientos; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05 con dicha denominación -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ----------

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la imagen de un puño cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en diagonal la demoninación PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA"**, clase 05 y **"LANDERLAN"**, en la clase 05. —--

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 851 de fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente N° **78259/2016** a nombre de **DIEGO TOME KANONNIKOFF**. ----------

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

Abg. Carolina Paredes Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ----------

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMACO S.A.** en contra de la Resolución N° 359 de fecha 31 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **FARMACO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 359 de fecha 31 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de **FARMACO S.A.** expresó agravios; en fecha 04 de abril de 2022 **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta Dirección llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizadas las marcas "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" (marca solicitada para la clase 35) vs. "LANDERLAN" (marca oponente registrada en la clase 05), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas si bien comparten sílabas en común en sus denominaciones, son diferentes en los planos visual y fonético, al pronunciar ambas denominaciones se puede apreciar que son disímiles, por lo que esta Dirección considera que la oposición es improcedente y por consiguiente corresponde la prosecución del registro de la marca solicitada .../... otro aspecto que esta Dirección considera relevante destacar es que el solicitante peticiona el registro de una marca de tipo mixta, debido a que cuenta con un distintivo y/o logotipo que le proporciona otros rasgos especiales y propios a su marca(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FARMACO S.A.** y manifiesta: *"(...)resulta totalmente falsa la aserción de que las denominaciones son perfectamente disímiles e inconfundibles. Que el hecho de que la misma carezca de fundamentación agrava la ilegalidad de la citada resolución pues se comenten no solo errores "in iudicando" al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestión, sino también "in procedendo" al carecer de motivación suficiente y al negar la fundamentación de la oposicion que se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones enfrentadas son para clases distintas pero relacionas y son casi identicas. De esta forma tenemos que entre PROLANDER SUPLEMENTOS (solicitada) vs. LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, la Resolución del inferior carece de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en el derecho y la doctrina imperante(...)"* ----------

Que, el solicitante **DIEGO TOME KANONNIKOFF** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios, en los siguientes términos "(...)la oponente menciona en su escrito de expresión de agravios que no existen suficientes elementos diferenciadores entre las marcas enfrentadas. Sin embargo, al realizar un cotejo de marcas podemos

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

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ----------

confirmar que la Resolución tiene fundamentación razonable. Principio de especialidad - Clases distintas. Es menester hacer mencion al Principio de Especialidad cuando confrontamos dos marcas cuyas clases son distintas y no llevan ningún tipo de relación entre ambas. Este principio establece los límites de protección marcaria debido a que el titular de una marca registrada tendrá derechos exclusivos solamente sobre los productos o servicios para los cuales fue registrada .../... podemos notar como primer elemento diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada. Nos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa .../... Este elemento visual es de suma importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto o en el servicio que desea adquirir .../... tenemos el aspecto ortográfico de las marcas en pugna. Por un lado tenemos a la marca registrada "LANDERLAN" está compuesta por (9) nueve letras y tres sílabas, en tanto que la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS" está compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés letras y a su vez cuenta con siete sílabas(...)". ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y la marca **LANDERLAN** (registrada en la clase 05). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA"**, clase 35, con la marca oponente **"LANDERLAN"** registrada en la clase 05. ----------

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (marca solicitada)

LANDERLAN (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"PROLANDER SUPLEMENTOS "** y la marca oponente **"LANDERLAN"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, [illegible]

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

poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene dos vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema similitud en las denominaciones **PROLANDER - LANDERLAN**, sin embargo esta dependencia administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. —----------

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

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 05** (clase en la cual se encuentra inscrita la marca oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **LANDERFIT**, Registro N° 448595 a nombre de MUNDO FIT S.A; **LANDERBAR**, Registro N° 582094 a nombre de MUNDO FIT S. A.; **ETILANDER**, Registro N° 567916 a nombre de LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A; **MESOLANDER**, Registro N° 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia Barrientos; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05 con dicha denominación -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso b) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3-propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ----------

los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." ----------

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la imagen de un puño cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en diagonal la demoninación PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas **"PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA"**, clase 35 y **"LANDERLAN"**, en la clase 05. ----

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° **359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020** dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° **78258/2016** a nombre de **DIEGO TOME KANONNIKOFF.** ----------

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

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

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