

Resolución N° **0661**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LGG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 107555/2021, SOLICITADO POR CHR. HANSEN A/S.-----

Asunción, **13 DE JUNIO**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHR. HANSEN A/S. contra la Resolución N° 301 de fecha 07 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de CHR. HANSEN A/S. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 301 de fecha 07 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 09 de mayo de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de junio de 2023. Y por providencia de fecha 04 de julio de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

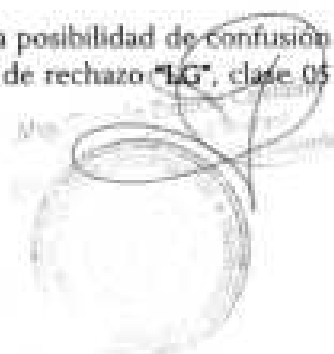
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LG", registrada con el N° 427486 en fecha 03 de agosto de 2016 a favor de Lg Corp.. Comentario: Que ambas denominaciones son 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Es importante destacar que la solicitud indicada como antecedente con una etiqueta distintiva que impide que pueda ser asociada a la marca solicitada por mi mandante (denominativa).../... La solicitud presentada por mi mandante cuenta con suficientes elementos gráficos, fonéticos y visuales que la distinguen de la marca indicada como antecedente.../... Si bien ambas denominaciones comparten los elementos L y G la solicitud de mi mandante añade una letra G a la denominación que modifica la pronunciación (capos gráficos y fonéticos) que a su vez altera su escritura (campos gráficos y visual).../... La denominación solicitada cumple con los requisitos legales de originalidad y especialidad exigidos por la ley de marcas.../... La denominación solicitada por mi mandante no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley de marcas.../... Por todo lo manifestado pido a la Señora Directora, revoque por contario imperio y disponga el registro de la solicitud de marca LGG, clase 05."-----

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

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "LGG", clase 05, con la marca base de rechazo "LG", clase 05



Resolución N° 0661

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LGG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 107555/2021, SOLICITADO POR CHR. HANSEN A/S.

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

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."* En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "LGG" y la marca registrada "LG", se advierte que las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "LGG" (solicitante) vs "LG" (base de rechazo) por más que compartan las letras LG no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. No obstante, la marca solicitada incorpora una letra adicional "G", elemento que le otorga una estructura distintiva y mayor extensión fonética, suficiente para generar una percepción diferenciada en el público consumidor.

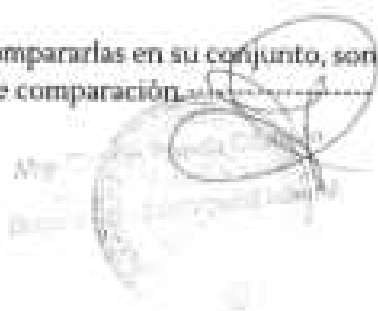
Que, asimismo, al tratarse de siglas o combinaciones de letras carentes de significado conceptual directo, la distintividad se apoya principalmente en su composición gráfica y fonética, donde la duplicidad final en "G" introduce una variación que disminuye el riesgo de asociación. En ese sentido y analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

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."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, 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, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca registrada LGG EXCELLENCE BY CHR. HANSEN, clase 29, Registro N° 465.177. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclass, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido con la denominación preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2003.



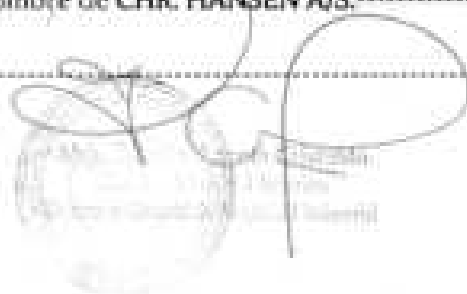
Resolución N° 0661

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LGG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 107555/2021, SOLICITADO POR CHR. HANSEN A/S.-----

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 la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 301 de fecha 07 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LGG", clase 05, Acta N° 107555/2021, solicitada a nombre de CHR. HANSEN A/S.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE-----



Resolución N° **0662**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 19579/2021, SOLICITADO POR FRANCYS JOSE HERNANDEZ.-----

Asunción, **13 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANÓNIMA** contra la Resolución N° 603 de fecha 19 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANÓNIMA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 603 de fecha 19 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

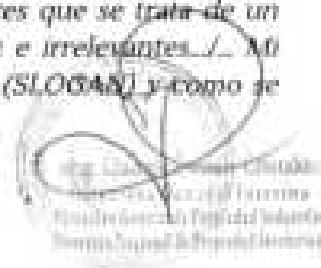
Que, en fecha 18 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto, -----

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de **EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios; y en fecha 10 de agosto de 2023, 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 20 de junio de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Con relación a la oposición deducida, al hacer una comparación de las marcas **FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada) y **FRANZ Y ETIQUETA** (registrada).../... No existen 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 totalmente de diferente manera.../... Resulta improbable que exista confusión y/o asociación a las marcas base de oposición.../... Se observa la marcada diferencia en cuanto a lo visual, como así también en el diseño de las etiquetas, la solicitada cuenta con una etiqueta muy original y novedosa, son totalmente diferentes entre sí, cabe mencionar la diferencia de clases existentes por una y otra, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites ya que son muy marcadas las diferencias.../... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho ."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Tal afirmación de envuelve en una falacia teniendo en cuenta que el elemento principal de la marca es **FRAN'S** que existe una similitud denominativa y también dentro del plano visual, lo que se refiere al plano ortográfico apenas existe una mínima diferencia entre la marca registrada de mi mandante **FRANZ**.../... Dentro del plano fonético al pronunciar ambas marcas de manera consecutiva se recuerda de forma idéntica **FRANZ-FRAN'S/FRANZ-FRAN'S** esto puede hacer creer a los consumidores que se trata de un nuevo servicio otorgado por el mismo titular ya que las diferencias son mínimas e irrelevantes.../... Mi mandante también cuenta con el registro: **FRANZ, EL SABOR DE LA FELICIDAD (SLOGAN)** y como se



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 19579/2021, SOLICITADO POR FRANCYS JOSE HERNANDEZ.-----

puede notar muy similar a la marca solicitada.../... Entendemos que el sistema de marcas es uniclase, pero teniendo en cuenta la estrecha relación de clases existentes reparamos en que la posibilidad de confusión es irremediable y que todos los presupuestos para que exista confindibilidad se encuentran presentes.../... Nos encontramos ante un caso de solución teniendo en cuenta que la marca de mi mandante es la única que utiliza el nombre FRANZ para proteger sus productos en diferentes clases.../... La denominación solicitada no cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y originalidad.../... Por lo cual pido a la Señora Directora revoque por contario imperio.-----

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

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

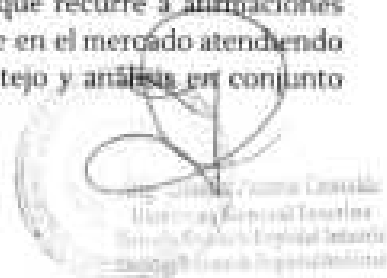
Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "FRANZ Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA", se evidencia que la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca principal de la oponente. En ese sentido, tenemos que "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "FRANZ Y ETIQUETA Y ETIQUETA". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA
(solicitada), y
FRANZ Y ETIQUETA (marca oponente)

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

En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es decir, quien vea la marca solicitada "**FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA**", automáticamente la asociará con la marca registrada "**FRANZ Y ETIQUETA**", haciendo que el público consumidor considere que los productos y servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: "*Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta).*" -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 19579/2021, SOLICITADO POR FRANCYS JOSE HERNANDEZ.-----

realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente FRANZ Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.-----

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de FRANCYS JOSÉ HERNANDEZ se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANÓNIMA situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.-----

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: *"En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*.-----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la solicitante "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA" pretende cubrir "Servicios de alquiler de alojamiento temporal; servicios de bares de comida rápida, pollo frito, arepas, ensaladas, papas fritas, servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de catering; servicios de restaurantes" comprendidos en la clase 43, mientras que la marca oponente "FRANZ Y

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

Resolución N° **0662**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 19579/2021, SOLICITADO POR FRANCYS JOSE HERNANDEZ.-----

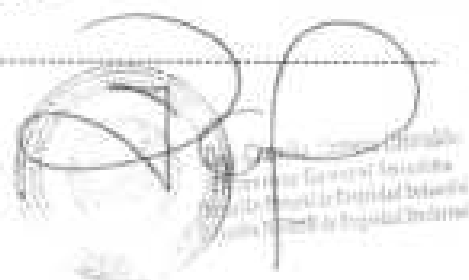
ETIQUETA", clase 29 y 30, con registro N° 380941-380942 respectivamente cubre: *"la totalidad de los productos"*. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión 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, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 603 de fecha 19 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FRAN'S UNA EXPLOSIÓN DE SABORES (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 43, Acta N° 19579/2021, solicitada a nombre de FRANCYS JOSE HERNANDEZ.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Lic. María José Hernández
Directora General Interim
Dependencia de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N° **0663**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 103 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAROL SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32446/2022 A NOMBRE DE YUK WAH LAW.

Asunción, 13 de mayo de 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLARO S.A. en contra de la Resolución N° 103 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de CLARO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 103 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

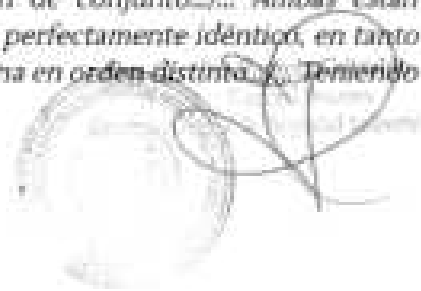
Que, en fecha 25 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 07 de junio de 2024, el representante convencional de CLARO S.A. expresó agravios; en fecha 19 de julio de 2024 el representante convencional de YUK WAH LAW contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) La solicitud de registro es presentada para cubrir servicios de la clase 35, específicamente: Exclusivamente venta de relojes. Se excluyen expresamente la venta de otros artículos y otros servicios ajenos a esta cobertura, mientras que el oponente tiene registrada para servicios de la clase 35, específicamente: Importación, exportación y representación de computadores, equipos y aparatos de telefonía móvil, teléfonos, hardware de computadores, software de computadores, software de redes de computadores, componentes de redes y computadores, y periféricos de redes y computadores, servicio de venta a través de internet, servicios de publicidad.../. Tanto en el plano visual, fonético y gráfico, podemos notar que las mismas pueden coexistir, además de que a solicitud cuenta con una etiqueta característica la que hace que tenga su propia distintividad, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa e indirecta al público consumidor.../. Resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos.../. Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CLARO S.A. y manifiesta: "(...) La marca CLARO SHOP de propiedad de mi mandante, pueda coexistir en forma pacífica con la marca CAROL SHOP Y ETIQUETA, la marca que fuera invocada como de esta oposición goza de los caracteres de fama y notoriedad y en virtud de ello es acreedora de una protección especial.../. La notoriedad de una marca rompe el principio de especialidad, pero llamativamente este criterio fue dejado de lado y desconocido por la autoridad marcaria.../. Pese a que mi mandante no posee registros de la marca CLARO SHOP amparado en la comercialización de relojes, las marcas enfrentadas terminarán recordándose de manera análoga pues ambas son prácticamente idénticas, presentando casi la misma visión de conjunto.../. Ambas están constituidas por dos elementos integrantes, de los cuales el segundo es perfectamente idéntico, en tanto que el primero, está constituido, por las mismas cinco letras, pero cada una en orden distinto.../. Teniendo



Resolución N° **0663**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 103 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAROL SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32446/2022 A NOMBRE DE YUK WAH LAW.-----

en cuenta que el consumidor promedio, generalmente, se basa en meras evocaciones y recuerdos, al ser las denominaciones de muy similar grafía y fonética, terminará confundiéndolas entre sí... Se puede concluir que la etiqueta pedida, no le otorga propia distintividad, ya que la parte denominativa tiene mayor peso que la parte figurativa a la hora del cotejo entre marcas confundibles... Por tanto, ruego a la Señora Directora dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 103/2018".-----

Que, contesta la expresión de agravios YUK WAH LAW y, entre otros argumentos, expresa: "La marca oponente es la tan conocida marca de telefonía: CLARO... En efecto protege la venta de aparatos de telefonía, tal cual se lee en su cobertura de servicios, por otro lado, la marca de mi representado, protege exclusivamente la venta de relojes... Nada tiene que ver la venta de relojes con la venta de aparatos de telefonía... La presente oposición se encuentra infundada, pues la marca por la cual se opone, no tiene relación conceptual con la marca de mi representada... En el plano visual de las marcas, vemos que las mismas son en realidad muy diferentes... En terminos de marketing, un logotipo de popularidad y distinción a las marcas, pues genera recuerdos específicos en los consumidores... En el esquema comparativo de las denominaciones, cada palabra tiene un significado diferente generando un impacto distinto en los consumidores... Desde el plano conceptual, visual, ortográfico y fonético, las marcas en pugna no son parecidas y están totalmente habilitadas para coexistir pacíficamente sin causar confusión o error en los consumidores... Por tanto, a Señora Directora General, peticiono, confirmar la Resolución N° 103/2024."-----

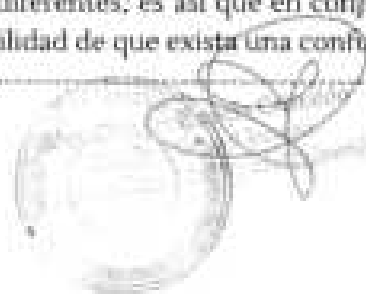
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

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

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto.-----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, y si bien ambas denominaciones comparten la estructura bímembre y el vocablo común "SHOP", el cual es un término genérico o débilmente distintivo dentro del ámbito comercial (por significar "tienda" o "comercio" en inglés), el elemento verdaderamente distintivo recae sobre los vocablos CAROL y CLARO, los cuales son claramente diferenciables.-----

El término CAROL es un nombre propio femenino, en cambio, el término CLARO, es un adjetivo calificativo del idioma español, por tanto, los signos evocan conceptos diferentes: es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----



Resolución N°

0663

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 103 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAROL SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32446/2022 A NOMBRE DE YUK WAH LAW,.....

Que, se puede concluir de manera inequívoca que, las marcas en pugna "CAROL SHOP Y ETIQUETA" (solicitante) vs "CLARO SHOP" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:.....

CAROL SHOP Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CLARO SHOP (marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten el vocablo SHOP, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.

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 35, el solicitante pretende cubrir servicios de "Exclusivamente venta de relojes", mientras que la marca oponente "Importación, exportación y representación de computadores, equipos y aparatos de telefonía móvil, teléfonos, hardware de computadores, software de computadores, software de redes de computadores, componentes de redes y computadores, y periféricos de redes y computadores, servicio de venta a través de internet, servicios de publicidad". De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, 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 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.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, 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
Carol Shop


marca registrada
Claró-shop


Resolución N°

0663

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 103 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAROL SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32446/2022 A NOMBRE DE YUK WAH LAW.

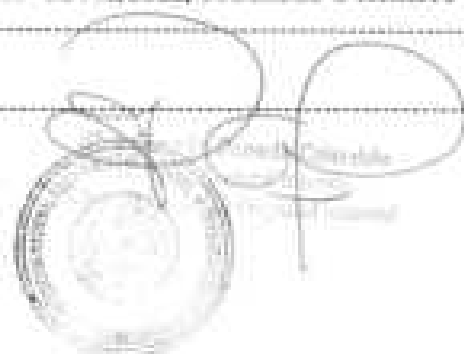
Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 35 con las mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor.

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 103 de fecha 23 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAROL SHOP Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 32446/2022, solicitada a nombre de YUK WAH LAW.
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.



Resolución N° **0664**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1488 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROVI", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33014/2022, A NOMBRE DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.-----

Asunción, **13 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. en contra de la Resolución N° 1488 de fecha 11 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2024, se presenta el representante convencional de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1488 de fecha 11 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

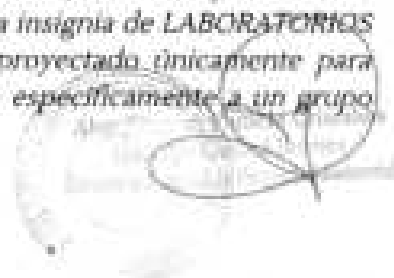
Que, en fecha 24 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 31 de mayo de 2024, el representante convencional de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1488 de fecha 5 de octubre 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 "ROVIXIDA", registrada con el número 395151 en fecha 22 de abril de 2014, renovada bajo el número 598610 a favor de Gador S.A.; "ROVIVZEL", registrada con el número 461720 en fecha 14 de junio de 2018 a favor de Celgene Corporation; "ROVIMIXL", registrada con el número 457715 en fecha 27 de abril de 2018 a favor de Dsm Ip Assets B.v.../... 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.../...no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Consideramos que la Dirección de Marcas se apresuró al señalar que las citadas marcas podrán causar confusión ya que es parte integral del proceso de análisis de viabilidad marcaria el cotejo de visión en conjunto y sucesivo.../... Las diferencias entre ROVI y ROVIXIDA, ROVIVZEL y ROVIMIX son significativas.../... Las marcas aquí cotejadas son marcas de la clase 05 y por su naturaleza vemos que en el proceso de elección y compra del producto están involucrados, profesionales altamente capacitados.../... Cartas de consentimiento de Gador S.A.; Celgene Corporation y Dsm Ip Assets B.v.../... Mi mandante contactó individualmente a cada una de las empresas para consultar su disposición a firmar cartas de consentimiento y todas ellas respondieron favorablemente.../... Demostrando que desde su punto de vista las marcas no serán confundibles por el consumidor y afirmando de manera expresa que no se sienten afectadas por la convivencia de las marcas.../... Adjuntamos en el anexo II un listado detallado de las marcas ROVI, ROVIMIX y ROVIVZEL actualmente conviviendo en diferentes países.../... La marca ROVI es la marca insignia de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI.../... El uso de la marca ROVI en Paraguay está proyectado únicamente para productos farmacéuticos "antitrombóticos y anticoagulantes" lo cual limita específicamente a un grupo



Resolución N° **0664**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1488 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROVI", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33014/2022, A NOMBRE DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.-----

super reducido el tipo de productos y los consumidores-objetivos del mercado paraguayo.../... Por lo tanto, a la Señora Directora respetuosamente decimos que oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1488/2023. -----

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

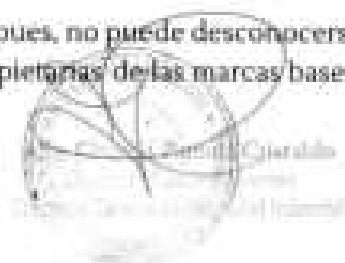
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega, a más de su escrito de expresión agravios, la "DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma "GADOR S.A." "con domicilio social en Darwin N° 429, Buenos Aires, Rca. (Argentina), titular del registro de marca nacional N° 1400435 ROVIXIDA, consiente expresamente el uso y registro en Paraguay de la marca nacional N° 2233014 ROVI, a nombre de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., con domicilio social en Julián Camarillo 35, E-28037, Madrid (España), con la condición expresa de que se encuentre registrada y sea usada para cubrir exclusivamente los siguientes productos: clase 05: antitrombóticos y anticoagulantes.../... Además, la firma LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. se obliga a no extender en el futuro el registro a otros productos de la clase 5 (cinco) diferentes a los productos limitados(...) .-----

"DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma "Celgene Corporation" "con domicilio social en 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901 (Estados Unidos), titular del registro de marca nacional N° 1655362 ROVIVZEL, consiente expresamente el uso y registro en Paraguay de la marca nacional N° 2233014 ROVI, a nombre de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., con domicilio social en Julián Camarillo 35, E-28037, Madrid (España), con la condición expresa de que se encuentre registrada y sea usada para cubrir exclusivamente los siguientes productos: clase 05: Productos farmacéuticos, incluyendo antibióticos (...) .../... Además, el declarante considera que la coexistencia de las marcas mencionadas en el mercado paraguayo, así como en el Registro de Paraguay no perjudicará ni dañará de ninguna manera sus derechos, ni inducirá a los consumidores a error o confusión.-----

"DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma "Dsm Ip Assets B.V" "con domicilio social en Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen (Países Bajos), titular del registro de marca nacional N° 457715 ROVIMIX, consiente expresamente el uso y registro en Paraguay de la marca nacional N° 2233014 ROVI, a nombre de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., con domicilio social en Julián Camarillo 35, E-28037, Madrid (España), con la condición expresa de que se encuentre registrada y sea usada para cubrir exclusivamente los siguientes productos: clase 05: Productos farmacéuticos, incluyendo antibióticos (...) .../... Además, el declarante considera que la coexistencia de las marcas mencionadas en el mercado paraguayo, así como en el Registro de Paraguay no perjudicará ni dañará de ninguna manera sus derechos, ni inducirá a los consumidores a error o confusión.-----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, dada la actual coexistencia pacífica de las marcas de los titulares pues, no puede desconocerse la notoriedad que poseen la marca del solicitante como las de las firmas propietarias de las marcas base del



Resolución N° **0664**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1488 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROVI", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33014/2022, A NOMBRE DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.-----

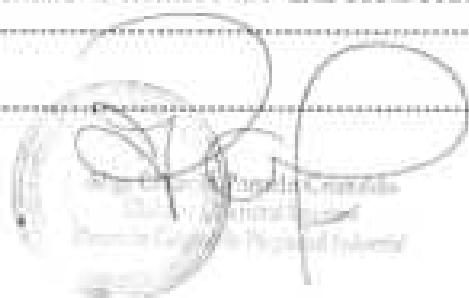
rechazo; es criterio de esta Dirección que no se justificaría la denegación total, conforme lo dispone la parte final del Art. 6 de la Ley de Marcas. -----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1488 de fecha 11 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ROVI", clase 05, Expediente N° 33014/2022, solicitada a nombre de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0665**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1165 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAVIVA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 39886/2020, A NOMBRE DE DANIELA ROJAS DE HOGE. -----

Asunción, 13 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en contra de la Resolución N° 1165 de fecha 03 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1165 de fecha 03 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 27 de octubre de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expresó agravios; y en fecha 17 de julio 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 06 de agosto de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas AGUAVIVA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs TÉRMINO GENÉRICO (AGUA) (marca oponente), la marca solicitada es una expresión singular y constituye un signo para distinguir productos o servicios, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas "... los nombres, vocablos de fantasía, combinaciones y consistir en una o más palabras (...).../... analizando la denominación solicitada estimamos que la misma no puede considerarse genérica. AGUAVIVA constituye una marca con una sustantividad propia, suficiente, de manera tal que ninguna firma podrá considerarse perjudicada en sus derechos por la apropiación o monopolio de un signo que sea necesario o genérico para proteger productos de la clase 32.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: "(...) La denominación pedida se encuentra formada por el vocablo AGUA, como radical o parte inicial, que es la parte más importante a la hora de distinguir o recordar a una denominación, vocablo que corresponden a un término genérico pues designa a un producto cubiertos por una de las clases del nomenclator oficial 32, que es justamente la clase peticionada, además de ser un vocablo de uso común y necesario.../... La solicitante se ha limitado a agregar, como desinencia, al vocablo VIVA, adición que no es capaz de otorgar distintividad suficiente como para hacer viable su registro debido a que el mismo corresponde a una designación descriptiva.../... cabe recordar que el caracter distintivo es el requisito esencial y que engloba tanto la novedad como la especialidad.../... El caracter preponderante del vocablo inicial se deduce además de la etiqueta pedida, en la cual dicho vocablo notoriamente se destaca del término que hace de desinencia por estar escrita en un color más llamativo.../... Al enunciar la marca AGUAVIVA se evoca el producto material, es decir, se trae a la mente la imagen del agua mineral procedente de la naturaleza viva.../... Por lo tanto, mego

Abdo C. Rodríguez
Director General
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0665**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1165 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAVIVA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 39886/2020, A NOMBRE DE DANIELA ROJAS DE HOGE.

ala Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1165/2022(...).

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca solicitada -AGUAVIVA y ETIQUETA- por considerarla genérica y de uso común.

Que, es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en (a) un registro concedido en el Paraguay, (b) un registro concedido en el extranjero o (c) una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general.

Que, esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público.

Que, así pues, TORYPE S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles.

Que, para mayor ilustración - y para robustecer nuestra postura - nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: *"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."*

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "AGUAVIVA y ETIQUETA" para la clase 32, es el resultado de la conjunción de dos vocablos, las cuales en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.

Que, la denominación "AGUAVIVA" remite a una expresión positiva y vitalista, sin que el público la asocie directamente con un tipo genérico de bebida. En consecuencia, el signo posee capacidad distintiva intrínseca, pudiendo ser percibido por el consumidor medio como marca de fantasía o evocativa, no como designación común del producto.

¹ MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Amadora, Asunción, 2007, p. 123.



Resolución N° **0665**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1165 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAVIVA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 39886/2020, A NOMBRE DE DANIELA ROJAS DE HOGE. -----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente de fantasía, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito indispensable para que un signo pueda erigirse en marca.-----

 AGUAVIVA

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la generosidad alegada de la solicitud de registro "AGUAVIVA y ETIQUETA"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1165 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AGUAVIVA Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 39886/2020, solicitada a nombre de DANIELA ROJAS DE HOGE. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0666**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1526 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D LUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55638/2023, SOLICITADO POR RIEAD AKRAM OMAIRI.

Asunción, 13 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RIEAD AKRAM OMAIRI, contra la Resolución N° 1526 de fecha 22 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de RIEAD AKRAM OMAIRI, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1526 de fecha 22 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 18 de diciembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 23 de diciembre de 2024. Y por providencia de fecha 08 de abril de 2025 esta Dirección llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LUX", registrada con el N° 477101 en fecha 12 de noviembre de 2018 a favor de Aktiebolaget Electrolux. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) No existe similitud entre las marcas D LUX- LUX las semejanzas invocadas por el examinador, es más realizó un análisis equivocado e improcedente.../. No existen semejanzas capaces de crear confusión entre las dos marcas, más bien, se puede afirmar que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético son totalmente diferentes.../. Influye en la diferencia visual de la letra D en la marca solicitada.../. Las diferencias apuntadas se extienden también en el orden fonético ya que D LUX tiene una pronunciación totalmente diferente a LUX debido a la diferente extensión gramatical de las denominaciones.../. La palabra LUX es utilizada en otras marcas que distinguen productos y servicios distintos.../. Si ellas coexisten con la marca LUX sin incurrir en confusión directa e indirecta y ni competencia desleal, por que razón o motivo tiene que ser la nueva marca D LUX la que provoque la confusión con la marca antecedente.../. en conclusión, la marca solicitada D LUX es una marca novedosa y especial con respecto a la marca registrada LUX que es una palabra de uso común utilizada por varios titulares.../. Sirvase por tanto la Señora Directora dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1526/2024".

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

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



Resolución N° **0666**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1526 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D LUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55638/2023, SOLICITADO POR RIEAD AKRAM OMAIRI.-----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "LUX" y la solicitud de registro de la marca "D LUX", se evidencia que se reproduce en 3 de las 3 letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, configurándose así la confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "D LUX" es idéntica a la base de rechazo "LUX", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de otra letra "D". En la siguiente comparación se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-----

D LUX (solicitada), y
LUX (base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar y podrían causar confusión en el público consumidor.-----

En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es decir, quien vea la marca solicitada "D LUX", automáticamente la asociará con la marca registrada "LUX", haciendo que el público consumidor considere que los productos y servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*-----

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

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la solicitante "D LUX" pretende cubrir *"exclusivamente los electrodomésticos, aires acondicionados, refrigeradores, descongeladores automáticos, hornos para cocinas, aparatos de secado, de ventilación, de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, utensilios para cocinar eléctricos, botellas térmicas eléctricas, calentadores de agua"* comprendidos en la clase 35, mientras que la marca base de rechazo "LUX" con registro N° 477101 cubre: *"heladeras, refrigeradores, congeladores, cocinas, hornos, ventiladores, acondicionadores de aire, aparatos de purificación del agua, gabinetes para secar"*. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario

[Firma manuscrita]
Abg. Ch...
[Sello circular]

Resolución N° 0666

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1526 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D LUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55638/2023, SOLICITADO POR RIEAD AKRAM OMAIRI.-----

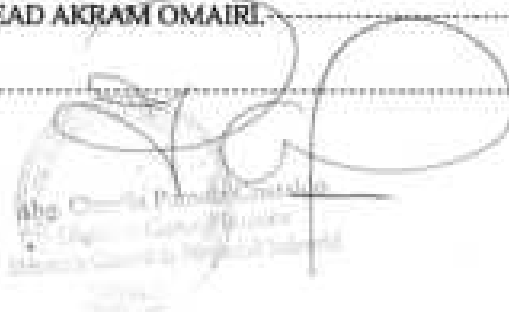
lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia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

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la marca base de rechazo.*-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1526 de fecha 22 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "D LUX, clase 35, Acta N° 55638/2023, solicitada a nombre de RIEAD AKRAM OMAIRI.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


Dña. Cecilia Patricia Amadio
Directora General Interim de Propiedad Industrial

Resolución N° **0667**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1527 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D LUX", CLASE II, EXPEDIENTE N° 55643/2023, SOLICITADO POR RIEAD AKRAM OMAIRI-----

Asunción, 13 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RIEAD AKRAM OMAIRI, contra la Resolución N° 1527 de fecha 22 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de RIEAD AKRAM OMAIRI, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1527 de fecha 22 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por proveído de fecha 18 de diciembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 23 de diciembre de 2024. Y por providencia de fecha 08 de abril de 2025 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

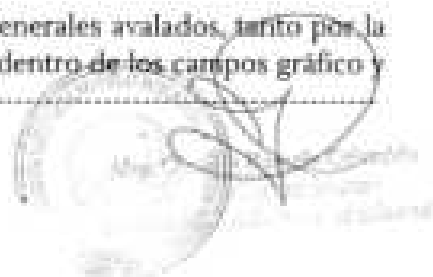
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LUX", registrada con el N° 477101 en fecha 12 de noviembre de 2018 y el N° 591599 en fecha 09 de octubre de 2024 a favor de Aktiebolaget Electrolux. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) No existe similitud entre las marcas D LUX- LUX las semejanzas invocadas por el examinador, es más realizó un análisis equivocado e improcedente.../... No existen semejanzas capaces de crear confusión entre las dos marcas, más bien, se puede afirmar que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético son totalmente diferentes.../... Influye en la diferencia visual de la letra D en la marca solicitada.../... Las diferencias apuntadas se extienden también en el orden fonético ya que D LUX tiene una pronunciación totalmente diferente a LUX debido a la diferente extensión gramatical de las denominaciones.../... La palabra LUX es utilizada en otras marcas que distinguen productos y servicios distintos.../... Si ellas coexisten con la marca LUX sin incurrir en confusión directa e indirecta y ni competencia desleal, por qué razón o motivo tiene que ser la nueva marca D LUX la que provoque la confusión con la marca antecedente.../... en conclusión, la marca solicitada D LUX es una marca novedosa y especial con respecto a la marca registrada LUX que es una palabra de uso común utilizada por varios titulares.../... Sirvase por tanto la Señora Directora dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1527/2024".-----

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

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



Resolución N° **0667**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1527 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D LUX", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 55643/2023, SOLICITADO POR RIEAD AKRAM OMAIRI.-----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "LUX" y la solicitud de registro de la marca "D LUX", se evidencia que se reproduce en 3 de las 3 letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, configurándose así la confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "D LUX" es idéntica a la base de rechazo "LUX", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de otra letra "D". En la siguiente comparación se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-----

D LUX	(solicitada), y
LUX	(base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar y podrían causar confusión en el público consumidor.-----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 11. La marca solicitante, "D LUX", solicitada para *"Exclusivamente los electrodomésticos, aires acondicionadores, refrigeradores, descongeladores automáticos, hornos para cocinas, aparatos de secado, de ventilación, de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, utensilios para cocinar eléctricos, botellas térmicas eléctricas, calentadores de agua"*; y la marca base del rechazo, "LUX" se encuentra registrada para *"heladeras, refrigeradores, congeladores, cocinas, hornos, ventiladores, acondicionadores de aire, aparatos de purificación del agua, gabinetes para secar; Máquinas eléctricas para hacer café, cocinas a microondas, limpiadores de aire, humidificadores"*. Por lo tanto, la solicitud D LUX incluye específicamente los productos registrados por la marca base de rechazo LUX.-----

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, como la solicitante RIEAD AKRAM OMAIRI, comercializarán productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los artículos ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público consumidor.-----

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

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

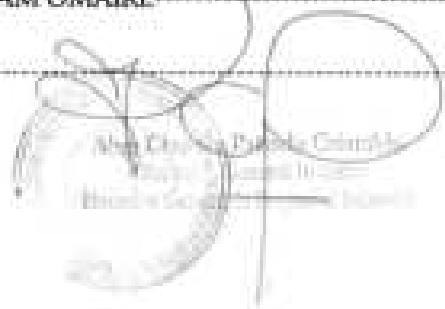


Resolución N° **0667**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1527 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D LUX", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 55643/2023, SOLICITADO POR RIEAD AKRAM OMAIRL-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1527 de fecha 22 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "D LUX, clase 11, Acta N° 55643/2023, solicitada a nombre de RIEAD AKRAM OMAIRL-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE-----


Alm. Cristina Patricia González
Directora General Interina de la Propiedad Industrial

Resolución N° **0668**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 221 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1194 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIOS DIGITALES SD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41328/2017, A NOMBRE DE SERVICIOS DIGITALES S.A.-----

Asunción, 13 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SERVICIOS DIGITALES S.A., contra la Resolución N° 221 de fecha 11 de febrero de 2022 y N° 1194 de fecha 20 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de SERVICIOS DIGITALES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 221 de fecha 11 de febrero de 2022 y N° 1194 de fecha 20 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas,-----

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

Que, en fecha 13 de junio de 2025, el representante convencional de SERVICIOS DIGITALES S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de junio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ASD, AGENCIA SERVICIOS DIGITALES", registrada con el números 534853 en fecha 03 de diciembre de 2021, clase 35 a favor de Carlos Alberto Fleitas Zarate.../... 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.../... No ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La Dirección de Marcas, incurre en un error de apreciación al ordenar el rechazo de la presente solicitud, dado que no son tomadas en cuenta diferencias de índole gramaticales, visuales y fonéticas.../... El análisis se limita a señalar el uso compartido del sintagma SERVICIOS DIGITALES y la provisión de servicios relacionados.../... Son constatables, los elementos que propician la suficiente distinción y novedad de la marca de mi mandante.../... En primer lugar ponemos a consideración los elementos figurativos, lo cuales emplean formas, trazos, colores y tipografías totalmente distintos, fácilmente diferenciables y sin correlación.../... Si bien es cierto que ambas marcas comparten el sintagma SERVICIOS DIGITALES, el análisis no puede limitarse a los elementos denominativos de las marcas en cuestión, puesto que esto no sería un argumento suficiente para considerarlas similares ni mucho menos idénticas y/o confundibles, debe analizarse el conjunto marcario en su totalidad, tal y como la doctrina lo establecen.../... SERVICIOS DIGITALES, podrá catalogarse como de uso dentro de la clase 35.../... Se erige como un elemento marcario débil no pasible de monopolio o adjudicación exclusiva.../... Es así, que en el caso en cuestión se puede concluir que la marca solicitada no es de manera alguna confundible con a marca base de rechazo.../... Se recalca también que la denominación solicitada constituye el nombre comercial de mi mandante.../... Por lo tanto, ruego a a Señora Directora General, dicte resolución revocando las resoluciones N° 221/2022 y N° 1194/2025.-----*

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



Señora Directora General

Resolución N° **0668**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 221 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1194 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIOS DIGITALES SD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41328/2017, A NOMBRE DE SERVICIOS DIGITALES S.A.-----

Que, en primer lugar, 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.-----

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 "SERVICIOS DIGITALES SD y Etiqueta", clase 35, y la marca base del rechazo "ASD, AGENCIA SERVICIOS DIGITALES", clase 35. Al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."*-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SERVICIOS DIGITALES SD" y la marca registrada "ASD, AGENCIA SERVICIOS DIGITALES", se advierte que la solicitada se compone de tres vocablos y una etiqueta, mientras que la registrada tan sólo de cuatro vocablos, es decir, las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. En el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasía.-----

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "SERVICIOS DIGITALES SD" (solicitante) vs "ASD, AGENCIA SERVICIOS DIGITALES" (base de rechazo) por más que compartan el sintagma SERVICIOS DIGITALES estos tienen carácter genérico o descriptivo en el ámbito de la clase 35, al referirse a servicios de carácter tecnológico o digital. El consumidor relevante percibe tales términos como una descripción del tipo de servicio ofrecido, y no como indicativo de un origen empresarial determinado.-----

En consecuencia, el elemento distintivo en cada caso radica en las siglas y en la estructura conceptual global del signo: En SERVICIOS DIGITALES SD, la distintividad recae en el agregado "SD", que funciona como identificador distintivo. En ASD, AGENCIA SERVICIOS DIGITALES, la distintividad reside en el conjunto "ASD". En ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.-----

Que, de las diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales mencionadas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

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*


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY
FOLIO 10 DE 10
12/05/2025

Resolución N° **0668**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 221 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1194 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERVICIOS DIGITALES SD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 41328/2017, A NOMBRE DE SERVICIOS DIGITALES S.A.-----

con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." 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.-----

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada

marca base de rechazo

SERVICIOS
DIGITALES 


Agencia Servicios Digitales

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "SERVICIOS DIGITALES SD Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, SERVICIOS DIGITALES S.A.; 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, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público.-----

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 la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 221 de fecha 11 de febrero de 2022 y N° 1194 de fecha 20 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SERVICIOS DIGITALES SD Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 41328/2017, solicitada a nombre de SERVICIOS DIGITALES S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.**-----

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


Circulo
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE MARCAS

Resolución N°

0669

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 203 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28421/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **DARUMA SAM S.A.** en contra de la Resolución N° 203 de fecha 18 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 203 de fecha 18 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

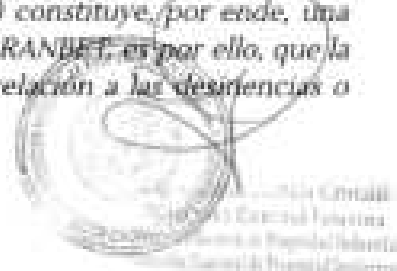
Que, en fecha 17 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.**, en fecha 11 de agosto de 2025 el representante convencional de **MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.** contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada "GRANBET.COM.PY y la marca BETGIANK gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... Al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto.../... Si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, puesto tanto a la solicitud acompaña al elemento en común otro vocablo lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la registrada.../... Las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca opoerente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una marca nueva, siempre que ésta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... La marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DARUMA SAM S.A.** y manifiesta: "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, en forma reiterativa, con el agregado BET, así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... La denominación (adjetivo) GRAN es de uno común, habitual y necesario en muchas ocasiones (no en esta en particular) constituye, por ende, una denominación genérica, no es la parte más esencial o llamativa de la marca GRANBET, es por ello, que la parte esencial o más importante de la marca constituye la raíz BET.../... En relación a las desidencias o



Resolución N° **0669**

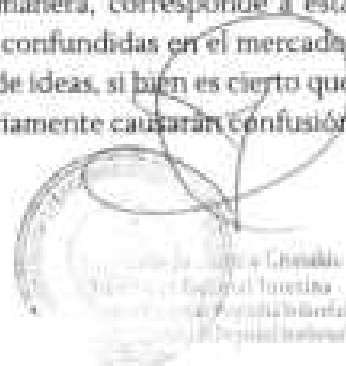
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 203 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28421/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

terminación de la marca peticionada, no posee relevancia alguna, dado que la terminación "COM.PY" realmente no corresponde a una marca y puede dar, o ser, motivo de confusión, debido a que es la extensión de dominio geográfico (ccTLD) para Paraguay.../. Al poseer idénticas raíces, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../. Entre las raíces de las denominaciones "GRANBET.COM.PY y BETGIANK y APOSTALA BY BETGIANK son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../. La competencia desleal, se perfecciona desde el momento que pretende registrar (o tal vez ya la están utilizando) una marca sumamente similar a la de mi representada.../. En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas".../. En consecuencia, ruego a la Señora Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 203/2025(...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La Resolución N° 203/2025, contra la cual se alzada en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a derecho en todas sus partes.../. La marca oponente, carece de similitud e igualdad, a la marca "GRANBET.COM.PY, una denominación novedosa, totalmente única, con los productos totalmente limitados, por lo que resulta por demás ostensible que la marca "GRANBET.COM.PY, solicitada no constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca BETGIANK concedida en la clase 41.../. Las mismas difieren totalmente una de la otra.../. Como recomienda la doctrina internacional, se puede concluir válidamente que la marca en cuestión no podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas "GRANBET.COM.PY, clase 41 / BETGIANK clase 41, no guardan relación entre sí, por lo que impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../. El registro de la marca solicitada es totalmente posible.../. A la hora de determinar si existe riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad sin artificiales desmembraciones.../. La firma apelante no aportó nuevos elementos al juicio que de alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../. Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos a la Señora Directora oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus aportes la citada Resolución(...)"-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRANBET.COM.PY" (solicitada en clase 41) y "BETGIANK- APOSTALA BY BETGIANK" (registrada en la clase 41).-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "GRANBET.COM.PY" (solicitada) y BETGIANK- APOSTALA BY BETGIANK (marcas 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "BET", no necesariamente causarán confusión



Resolución N° **0669**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 203 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28421/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

GRANBET.COM.PY (marca solicitada), y
BETGIANK y APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

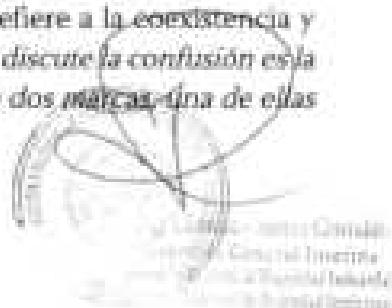
Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, el vocablo GRAN de la solicitada, aporta un matiz laudatorio (grande o superior) de carácter evocativo. BET es un término inglés de uso común en apuestas, por tanto marcadamente descriptivo, con escasa capacidad diferenciadora. ".COM.PY" indica dominio web y origen geográfico, elemento puramente técnico sin distintividad, en cambio la marca oponente combina el mismo "BET" genérico con el sufijo de fantasía "GIANK".-----

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada, no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, en ese sentido, 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."* 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **GRANBET.COM.PY** (solicitada), y **BETGIANK y APOSTA.LA BY BETGIANK** (base de oposición), se comparte el vocablo "BET", 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 encuentra registrada la marca **PYBET**, clase 41, Registro N° 504074 a nombre de Nb Entertainment S.a.; **BETAZ**, clase 41, Registro N° 404794 a nombre de Marcos Vicente Gayozo Escobar; **BET24HS**, clase 41, Registro N° 462840 a nombre de Entretenimientos del Sur S.A.; **SOLBET**, clase 41, Registro N° 609097 a nombre de Vimerica S.A.; **MEIBET**, clase 41, Registro N° 602795 a nombre de Batnesto LTD., 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 coexisten previamente.-----

Que, al respecto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia y expresa: *"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*



Resolución N° **0669**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 203 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28421/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

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.-----

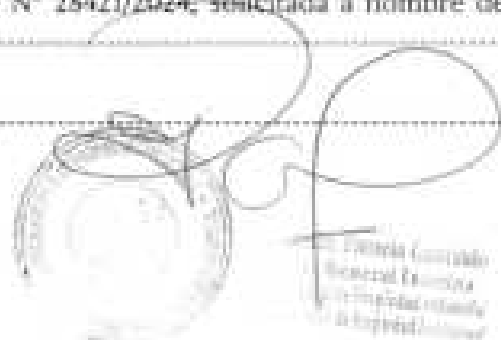
Que, siendo así, el vocablo "BET" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas 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". Por lo tanto, en el caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.-----

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

ue, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "GRANBET.COM.PY" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "BETGLANK y APOSTALA BY BETGLANK", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 203 de fecha 18 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRANBET.COM.PY", clase 41, Expediente N° 28421/2024, solicitada a nombre de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula,-----


Patricia González
Directora General Interina
de la Propiedad Industrial

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otazandi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -

Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 495 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28424/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Asunción, **14 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de DARUMA SAM S.A. en contra de la Resolución N° 495 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 495 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A., en fecha 11 de agosto de 2025 el representante convencional de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada "GRANBET Y ETIQUETA" y la marca BETGIANK gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... Al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto.../... Si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, puesto tanto a la solicitud acompaña al elemento en común otro vocablo lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la registrada.../... Las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca opoente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una marca nueva, siempre que ésta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... La marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DARUMA SAM S.A. y manifiesta: "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, en forma reiterativa, con el agregado BET, así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... La denominación (adjetivo) GRAN es de uso común, habitual y necesario en muchas ocasiones (no en esta en particular) constituye, por ende, una denominación genérica, no es la parte más esencial o llamativa de la marca GRANBET, es por ello, que la parte esencial o más importante de la marca constituye la raíz BET.../... Al poseer idénticas raíces, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las raíces

Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 495 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28424/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

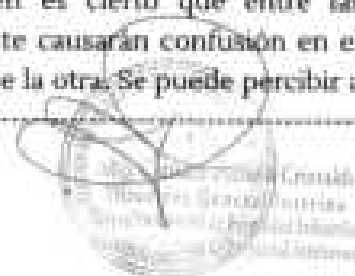
de las denominaciones GRANBET Y ETIQUETA y BETGLANK son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... La competencia desleal, se perfecciona desde el momento que pretende registrar (o tal vez ya la están utilizando) una marca sumamente similar a la de mi representada.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas".../... En consecuencia, ruego a la Señora Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 495/2025(...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La Resolución N° 495/2025, contra la cual se alzada en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a derecho en todas sus partes.../... La marca oponente, carece de similitud e igualdad, a la marca "GRANBET Y ETIQUETA, una denominación novedosa, totalmente única, con los productos totalmente limitados, por lo que resulta por demás ostensible que la marca GRANBET Y ETIQUETA, solicitada no constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca BETGLANK, concedida en la clase 43.../... Las mismas difieren totalmente una de la otra.../... Como recomienda la doctrina internacional, se puede concluir válidamente que la marca en cuestión no podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas GRANBET Y ETIQUETA, clase 43 / BETGLANK clase 43, no guardan relación entre sí, por lo que impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../... El registro de la marca solicitada es totalmente posible.../... A la hora de determinar si existe riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad sin artificiales desmembraciones.../... La firma apelante no aporta nuevos elementos al juicio que de alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos a la Señora Directora oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus aportes la citada Resolución.(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRANBET Y ETIQUETA" (solicitada en clase 43) y " BETGLANK" (registrada en la clase 43).-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "GRANBET Y ETIQUETA" (solicitada) y "BETGLANK" (marcas 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "BET", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

GRANBET Y ETIQUETA (marca solicitada), y
BETGLANK (marca oponente)



Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 495 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28424/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, el vocablo GRAN de la solicitada, aporta un matiz laudatorio (grande o superior) de carácter evocativo. BET es un término inglés de uso común en apuestas, por tanto marcadamente descriptivo, con escasa capacidad diferenciadora, en cambio la marca oponente combina el mismo "BET" genérico con el sufijo de fantasía "GIANK".-----

Que, de esta comparación se colige que las marcas en pugna, no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

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

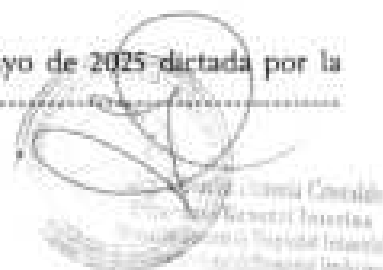
GRANBET

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "GRANBET Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "BETGIANK", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 495 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

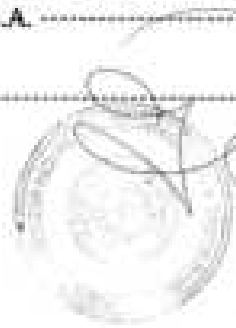


Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 495 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28424/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 43, Expediente N° 28424/2024, solicitada a nombre de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Ing. Gabriela Ferrero Cristóbal
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y Gobierno Civil

Resolución N°

0671

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 202 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28428/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de DARUMA SAM S.A. en contra de la Resolución N° 202 de fecha 18 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 202 de fecha 18 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,-----

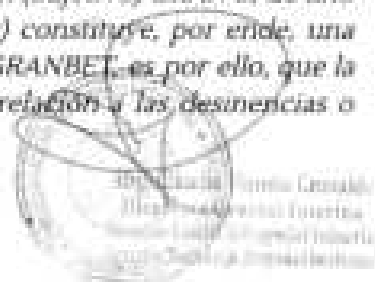
Que, en fecha 17 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto,-----

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A., en fecha 11 de agosto de 2025 el representante convencional de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada "GRANBET.COM.PY" y la marca BETGLANK gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... Al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto.../... Si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, puesto tanto a la solicitud acompaña al elemento en común otro vocablo lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la registrada.../... Las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca opoiente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una marca nueva, siempre que ésta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... La marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DARUMA SAM S.A. y manifiesta: "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, en forma reiterativa, con el agregado BET, así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... La denominación (adjetivo) GRAN es de uno común, habitual y necesario en muchas ocasiones (no en esta en particular) constituye, por ende, una denominación genérica, no es la parte más esencial o llamativa de la marca GRANBET, es por ello, que la parte esencial o más importante de la marca constituye la raíz BET.../... En relación a las desinencias o



Resolución N° **0671**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 202 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28428/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

terminación de la marca peticionada, no posee relevancia alguna, dado que la terminación "COM.PY" realmente no corresponde a una marca y puede dar, o ser, motivo de confusión, debido a que es la extensión de dominio geográfico (ccTLD) para Paraguay.../. Al poseer idénticas raíces, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../. Entre las raíces de las denominaciones "GRANBET.COM.PY y BETGLANK y APOSTALA BY BETGLANK son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../. La competencia desleal, se perfecciona desde el momento que pretende registrar (o tal vez ya la están utilizando) una marca sumamente similar a la de mi representada.../. En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas".../. En consecuencia, ruego a la Señora Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 202/2025(...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La Resolución N° 202/2025, contra la cual se alzada en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a derecho en todas sus partes.../. La marca oponente, carece de similitud e igualdad, a la marca "GRANBET.COM.PY, una denominación novedosa, totalmente única, con los productos totalmente limitados, por lo que resulta por demás ostensible que la marca "GRANBET.COM.PY, solicitada no constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca BETGLANK concedida en la clase 38.../. Las mismas difieren totalmente una de la otra.../. Como recomienda la doctrina internacional, se puede concluir válidamente que la marca en cuestión no podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas "GRANBET.COM.PY, clase 38 / BETGLANK clase 38, no guardan relación entre sí, por lo que impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../. El registro de la marca solicitada es totalmente posible.../. A la hora de determinar si existe riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad sin artificiales desmembraciones.../. La firma apelante no aportó nuevos elementos al juicio que de alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../. Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos a la Señora Directora oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus aportes la citada Resolución(...)"-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRANBET.COM.PY" (solicitada en clase 38) y "BETGLANK-APOSTALA BY BETGLANK" (registrada en la clase 38).-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "GRANBET.COM.PY" (solicitada) y BETGLANK- APOSTALA BY BETGLANK (marcas 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "BET", no necesariamente causarían confusión



Resolución N°

0671

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 202 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28428/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

GRANBET.COM.PY

(marca solicitada), y

BETGLANK y APOSTA. LA BY BETGLANK

(marca oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, el vocablo GRAN de la solicitada, aporta un matiz laudatorio (grande o superior) de carácter evocativo. BET es un término inglés de uso común en apuestas, por tanto marcadamente descriptivo, con escasa capacidad diferenciadora. ".COM.PY" indica dominio web y origen geográfico, elemento puramente técnico sin distintividad, en cambio la marca oponente combina el mismo "BET" genérico con el sufijo de fantasía "GLANK".-----

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada, no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, en ese sentido, 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."* 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. -----

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "GRANBET.COM.PY" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "BETGLANK y APOSTA.LA BY BETGLANK", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 202 de fecha 18 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

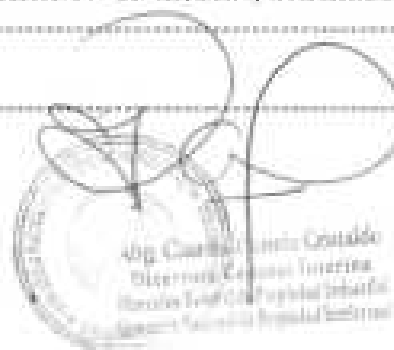


Resolución N° **0671**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 202 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET.COM.PY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28428/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRANBET.COM.PY", clase 38, Expediente N° 28428/2024, solicitada a nombre de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


Dg. Carlos Antonio Cruzado
Director General
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Servicio de Asesoría Jurídica Intelectual
Departamento de Asesoría Jurídica Intelectual

Resolución N° **0672**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 494 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28433/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de DARUMA SAM S.A. en contra de la Resolución N° 494 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 494 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A., en fecha 11 de agosto de 2025 el representante convencional de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada "GRANBET Y ETIQUETA y la marca BETGIANK gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... Al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto.../... Si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, puesto tanto a la solicitud acompaña al elemento en común otro vocablo lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la registrada.../... Las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca opoente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una marca nueva, siempre que ésta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... La marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DARUMA SAM S.A. y manifiesta: "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, en forma reiterativa, con el agregado BET, así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... La denominación (adjetivo) GRAN es de uso común, habitual y necesario en muchas ocasiones (no en esta en particular) constituye, por ende, una denominación genérica, no es la parte más esencial o llamativa de la marca GRANBET, es por-ello, que la parte esencial o más importante de la marca constituye la raíz BET.../... Al poseer idénticas raíces, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las raíces



Resolución N° **0672**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 494 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28433/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.

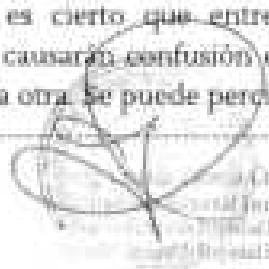
de las denominaciones GRANBET Y ETIQUETA y BETGIANK son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... La competencia desleal, se perfecciona desde el momento que pretende registrar (o tal vez ya la están utilizando) una marca sumamente similar a la de mi representada... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas"... En consecuencia, ruego a la Señora Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 494/2025(...)"

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La Resolución N° 494/2025, contra la cual se alza en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a derecho en todas sus partes... La marca oponente, carece de similitud e igualdad, a la marca "GRANBET Y ETIQUETA, una denominación novedosa, totalmente única, con los productos totalmente limitados, por lo que resulta por demás ostensible que la marca GRANBET Y ETIQUETA, solicitada no constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca BETGIANK concedida en la clase 35... Las mismas difieren totalmente una de la otra... Como recomienda la doctrina internacional, se puede concluir válidamente que la marca en cuestión no podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas "GRANBET Y ETIQUETA, clase 35 / BETGIANK clase 35, no guardan relación entre sí, por lo que impactan de manera distinta en la mente de los consumidores... El registro de la marca solicitada es totalmente posible... A la hora de determinar si existe riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad sin artificiales desmembraciones... La firma apelante no aporta nuevos elementos al juicio que de alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos a la Señora Directora oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la citada Resolución(...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRANBET Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y "BETGIANK" (registrada en la clase 35).

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "GRANBET Y ETIQUETA" (solicitada) y "BETGIANK" (marcas 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "BET", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

GRANBET Y ETIQUETA (marca solicitada), y
BETGIANK (marca oponente)


Señora Directora
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual

Resolución N° **0672**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 494 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28433/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.

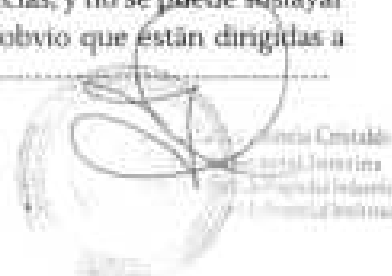
Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, el vocablo GRAN de la solicitada, aporta un matiz laudatorio (grande o superior) de carácter evocativo. BET es un término inglés de uso común en apuestas, por tanto marcadamente descriptivo, con escasa capacidad diferenciadora, en cambio la marca oponente combina el mismo "BET" genérico con el sufijo de fantasía "GLANK".

Que, de esta comparación se colige que las marcas en pugna, no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

Que, en ese sentido, 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."* 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, 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 35, el solicitante pretende cubrir servicio de importación, exportación, comercialización, venta, alquiler de máquinas electrónicas de juegos, juegos de casino, máquina o aparato de apuestas, desarrollo de conceptos de marketing, promoción de productos por influenciadores, organización y dirección de eventos comerciales, indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios, servicio de telemarketing, marketing, servicio de abastecimiento para terceros, publicidad en línea por una red informática, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, publicidad, mientras que la marca oponente cubre Servicios de gestión comercial, administración comercial, comercialización, venta de productos alimenticios, servicios publicitarios, servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de comercializar productos alimenticios, nombre comercial. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, 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 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.



Resolución N° **0672**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 494 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28433/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

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

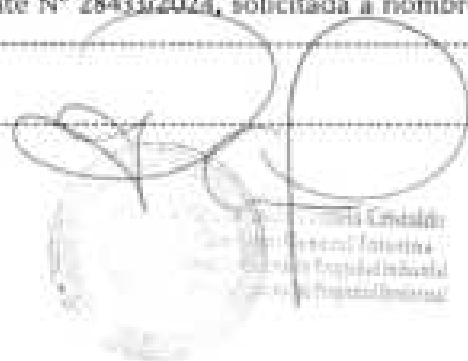
GRANBET

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "GRANBET Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "BETGLANK", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 494 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRANBET Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 28433/2024, solicitada a nombre de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Dra. Cristóbal
Directora General Interina
de la Propiedad Industrial
del Paraguay

Resolución N° **0673**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 493 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28436/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Asunción, **14 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **DARUMA SAM S.A.** en contra de la Resolución N° 493 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 493 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de **DARUMA SAM S.A.**, en fecha 11 de agosto de 2025 el representante convencional de **MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.** contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada "GRANBET Y ETIQUETA y la marca APOSTALA BY BETGIANK gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.../. Al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto.../. Si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, puesto tanto a la solicitud acompaña al elemento en común otro vocablo lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la registrada.../. Las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca opoiente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una marca nueva, siempre que ésta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../. La marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DARUMA SAM S.A.** y manifiesta: "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, en forma reiterativa, con el agregado **BET**, así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../. La denominación (adjetivo) **GRAN** es de uno común, habitual y necesario en muchas ocasiones (no en esta en particular) constituye, por ende, una denominación genérica, no es la parte más esencial o llamativa de la marca **GRANBET**, es por ello, que la parte esencial o más importante de la marca constituye la raíz **BET**.../. Al poseer idénticas raíces, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../. Entre las raíces



Resolución N° **0673**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 493 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28436/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

de las denominaciones "GRANBET Y ETIQUETA" y APOSTALA BY BETGLANK son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... La competencia desleal, se perfecciona desde el momento que pretende registrar (o tal vez ya la están utilizando) una marca sumamente similar a la de mi representada... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas"... En consecuencia, ruego a la Señora Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 493/2025(...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La Resolución N° 493/2025, contra la cual se alzada en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a derecho en todas sus partes... La marca oponente, carece de similitud e igualdad, a la marca "GRANBET Y ETIQUETA, una denominación novedosa, totalmente única, con los productos totalmente limitados, por lo que resulta por demás ostensible que la marca "GRANBET Y ETIQUETA, solicitada no constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca APOSTALA BY BETGLANK concedida en la clase 28... Las mismas difieren totalmente una de la otra... Como recomienda la doctrina internacional, se puede concluir válidamente que la marca en cuestión no podrá de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas "GRANBET Y ETIQUETA, clase 28 / APOSTALA BY BETGLANK clase 28, no guardan relación entre sí, por lo que impactan de manera distinta en la mente de los consumidores... El registro de la marca solicitada es totalmente posible... A la hora de determinar si existe riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad sin artificiales desmembraciones... La firma apelante no aportó nuevos elementos al juicio que de alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos a la Señora Directora oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la citada Resolución(...)"-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRANBET Y ETIQUETA" (solicitada en clase 28) y "APOSTALA BY BETGLANK" (registrada en la clase 28).-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "GRANBET Y ETIQUETA" (solicitada) y "APOSTALA BY BETGLANK" (marcas 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "BET", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

GRANBET Y ETIQUETA
APOSTALA BY BETGLANK

(marca solicitada), y
(marca oponente)



Resolución N° **0673**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 493 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28436/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, el vocablo GRAN de la solicitada, aporta un matiz laudatorio (grande o superior) de carácter evocativo. BET es un término inglés de uso común en apuestas, por tanto marcadamente descriptivo, con escasa capacidad diferenciadora, en cambio la marca oponente integra el imperativo en español "APOSTALA" que equivalente a "haz tu apuesta", que es descriptivo y de uso común en el mercado hispano, añade la mención "BY BETGLANK", donde "BETGLANK" es un término de fantasía.-----

Que, la marcada divergencia estructural, fonética y semántica, sumada a la presencia dominante de "GRAN" en una y de "BETGLANK" en otra, evita confusión directa.-----

Que, de esta comparación se colige que las marcas en pugna, no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, en ese sentido, 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."* 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.-----

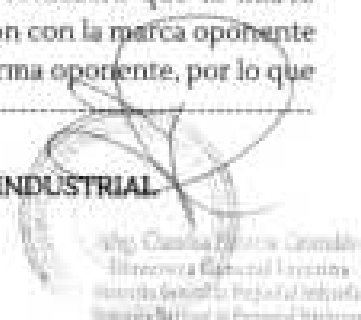
Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del oponente que es denominativa.-----

GRANBET

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "GRANBET Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "APOSTALA BY BETGLANK", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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


Dra. Carolina Martínez González
Directora General Interina
Ministerio del Interior, Justicia y
Seguridad Pública
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

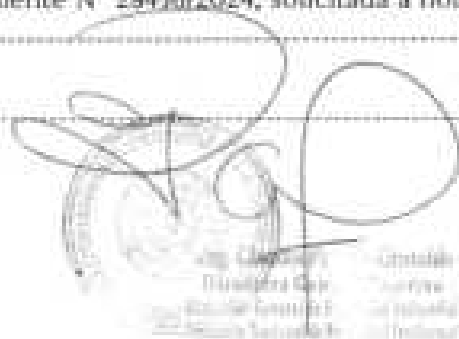
Resolución N° **0673**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 493 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANBET Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28436/2024 A NOMBRE DE MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 493 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRANBET Y ETIQUETA", clase 28, Expediente N° 28436/2024, solicitada a nombre de MULTIENTRETENIMIENTOS S.A.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Ing. Gladys
Díaz
Díaz
Díaz
Díaz

Resolución N° **0674**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2029 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 64530/2023, SOLICITADA POR ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ.

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ contra la Resolución N° 2029 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2029 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 19 de marzo de 2025 el representante convencional de ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de marzo de 2025.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CULPA DE NICO", registrada con el número 536596 en fecha 29 de diciembre de 2021 a favor de Jorge Nicolas Benegas Recalde. 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, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Si bien es cierto he solicitado la marca NICO Y ETIQUETA, para la clase 43, la misma, se encuentra totalmente limitada para exclusivamente servicios de restaurante, bar, snakes, comidas rápidas; no así para servicios prestados por una confitería, servicios protegidos por la marca por CULPA DE NICO, registrada, por lo que, no podrá crear confusión al público interesado o consumidor relacionando ambas marcas ya que se trata de servicios exclusivos, totalmente diferentes.../... La resolución recurrida ha considerado única y exclusivamente el aspecto visual, ortográfico y fonético que supuestamente presentan las denominaciones en pugna, poco caso hizo a los argumentos esgrimidos por mi representada.../... De las consideraciones que anteceden, podemos concluir perfectamente que entre las marcas NICO/POR CULPA DE NICO, no existen elementos que hagan confundibles las mismas.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, ruego a la Señora Directora, oportunamente dictar la correspondiente resolución revocando en todas la referida resolución".

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



Dr. Juan Carlos Martínez
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Paraguay

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2029 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 64530/2023, SOLICITADA POR ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ.-----

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "NICO Y ETIQUETA", clase 43, con el oponente "CULPA DE NICO", clase 43 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro: *"Tratado de marcas de fábrica y de comercio"* que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."* En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto.-----

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con tres vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

NICO Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
CULPA DE NICO	(marca base de rechazo)

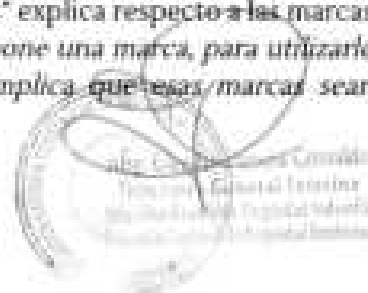
Que, independientemente a lo manifestado anteriormente, vemos que el elemento común de las denominaciones es el vocablo "NICO" el cual consiste en un nombre propio y respecto a los nombres, acertadamente expresó el Dr. OTAMENDI en su obra DERECHO DE MARCAS: *"Deberá ser concedido si el solicitante afirma que se trata de una creación de fantasía, es decir, de un nombre inventado, o bien si aduce, y ello es así, que tal nombre es un nombre común que no responde a nadie en particular. Sería, este último, el caso de Juan Pérez o Juan González."*-----

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, los signos evocan ideas claramente distintas, NICO identifica de manera simple un nombre propio, sin connotaciones adicionales, mientras que CULPA DE NICO introduce una expresión coloquial y humorística.-----

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

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*

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi: 9° Ed. CABA, Alabado Perrot, Buenos Aires, 2007. Pág. 109



Resolución N° 0674

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2029 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 64530/2023, SOLICITADA POR ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ.

confundibles.² Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, 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, 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 43, el solicitante han limitado su solicitud a la cobertura de Servicio de restaurante, bar, snacks, comidas rápidas, mientras que la marca base del rechazo cubre servicios prestados por una confitería.

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.

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

marca solicitada



mixta

marca registrada

denominativa

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.

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 la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2029 de fecha 02 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.

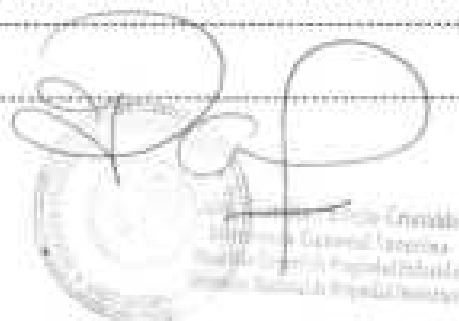
² Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2003.



POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2029 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 64530/2023, SOLICITADA POR ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NICO Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 64530/2023, solicitada a nombre de ZULMA SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ.

Art. 3º NOTIFIQUESE.


Eduardo Cruzado
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0675**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1051 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 79035/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO,-----

Asunción, **14 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de DARUMA SAM S.A. en contra de la Resolución N° 1051 de fecha 20 de septiembre 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 DARUMA SAM S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1051 de fecha 20 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

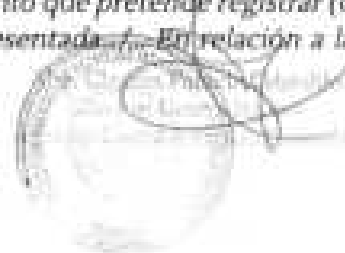
Que, en fecha 10 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 06 de junio de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A., en fecha 14 de julio de 2025 el representante convencional de JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que las mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado.../... La palabra BET significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma.../... Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA y la marca BETGLANK 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.../... Las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto son disímiles y distintas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno del consumidor.../... Po lo expresado, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DARUMA SAM S.A. y manifiesta: "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, en forma reiterativa, con el agregado BET, así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Al poseer idénticas raíces, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las raíces son la parte más importante de toda marca, ya que quedan grabadas más nítidamente en la mente de los potenciales consumidores.../... La denominación CONNECTIONS constituye desinencia, la cual poseen una importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio, pretender su inclusión, es absurdo y una aberración jurídica.../... La competencia desleal, se perfecciona desde el momento que pretende registrar (o tal vez ya la están utilizando) una marca sumamente similar a la de mi representada.../... En relación a la



Resolución N° **0675**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1051 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 79035/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas".../... Las iniciales BC no constituyen elementos diferenciadores suficientes.../... En consecuencia, ruego a la Señora Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1051/2025(...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La resolución recurrida nos dice que las marcas en pugna sólo tienen en común el radical BET el cual es un término genérico y no puede ser de uso exclusivo acompañadas en un caso de otra palabra CONNECTIONS y en el otro la seíñencia GLANK que en su conjunto le otorga a cada una su propia característica ero la parte fundamental es que la marca solicitada se encuentra compuesta por las iniciales BC que le otorga distintividad más aún apreciándolas en la etiqueta.../... Realmente lo que pretende la agraviada es abuso de derecho lo cual está prohibido por la ley vigente más aún teniendo en cuenta que las marcas son distinguibles entre sí.../... Por todo lo cual pido a la Señora Directora oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución recurrida(...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" (solicitada en clase 41) y "BETGLANK" (registrada en la clase 41).-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" (solicitada) y BETGLANK (marcas 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "BET", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA
BETGLANK

(marca solicitada), y
(marca oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, la solicitud se compone de tres elementos: el distintivo "BC" -abreviatura que aporta singularidad y una carga distintiva propia- el término "BET" que es un término inglés de uso común en apuestas, por tanto marcadamente descriptivo, con escasa capacidad diferenciadora, y el vocablo "CONNECTIONS" cuyo significado es conexiones, en cambio la marca oponente combina el mismo "BET" genérico con el sufijo de fantasía "GLANK".-----

Por ende, la presencia del término "BET" en ambos signos no es suficiente para generar riesgo de confusión, ya que el consumidor centrará su atención en los componentes distintivos "BC CONNECTIONS" y "GLANK", respectivamente.-----



Resolución N° **0675**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1051 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 79035/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO,-----

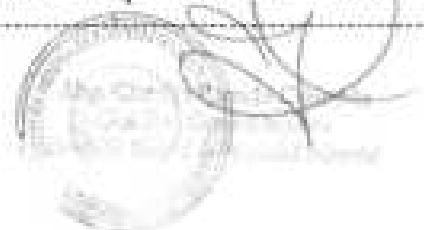
Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada, no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, en ese sentido, 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."* 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA** (solicitada), y **BETGIANK** (base de oposición), se comparte el vocablo "BET", 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 encuentra registrada la marca **PYBET**, clase 41, Registro N° 504074 a nombre de Nb Entertainment S.a.; **BETAZ**, clase 41, Registro N° 404794 a nombre de Marcos Vicente Gayozo Escobar; **BET24HS**, clase 41, Registro N° 462840 a nombre de Entretenimientos del Sur S.A.; **SOLBET**, clase 41, Registro N° 609097 a nombre de Vimerica S.A.; **MELBET**, clase 41, Registro N° 602795 a nombre de Batnesto LTD., 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 coexisten previamente. -----

Que, al respecto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia y expresa: *"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, 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"*. Por lo tanto, en el caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----



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

Resolución N° **0675**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1051 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "be BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 79035/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

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

marca solicitada

marca base de oposición



mixta

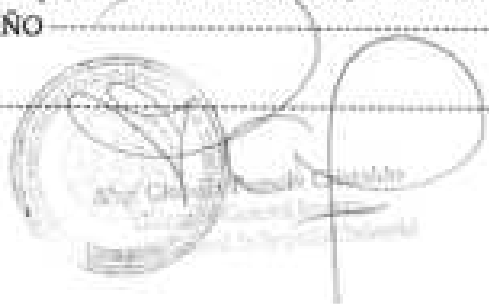
denominativa

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "be BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "BETGLANK", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1051 de fecha 20 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "be BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 79035/2022, solicitada a nombre de JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1050 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "be BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79042/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

Asunción, **14 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de DARUMA SAM S.A. en contra de la Resolución N° 1050 de fecha 20 de septiembre 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 DARUMA SAM S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1050 de fecha 20 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 06 de junio de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A., en fecha 14 de julio de 2025 el representante convencional de JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que las mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado... La palabra BET significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma... Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada "be BET CONNECTIONS Y ETIQUETA y la marca BETGLANK 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... Las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto son disímiles y distintas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno del consumidor... Por lo expresado, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DARUMA SAM S.A. y manifiesta: "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, en forma reiterativa, con el agregado BET, así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada... Al poseer idénticas raíces, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor... Las raíces son la parte más importante de toda marca, ya que quedan grabadas más nítidamente en la mente de los potenciales consumidores... La denominación CONNECTIONS constituye desinencia, la cual posee una importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio, pretender su inclusión, es absurdo y una aberración jurídica... La competencia desleal, se perfecciona desde el momento que pretende registrar (o tal vez ya la están utilizando) una marca sumamente similar a la de mi representada... En relación a la



Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1050 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79042/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.

tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "Familia de Marcas".../... Las iniciales BC no constituyen elementos diferenciadores suficientes.../... En consecuencia, ruego a la Señora Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1050/2025(...)"

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La resolución recurrida nos dice que las marcas en pugna sólo tienen en común el radical BET el cual es un término genérico y no puede ser de uso exclusivo acompañadas en un caso de otra palabra CONNECTIONS y en el otro la seíñencia GIANK que en su conjunto le otorga a cada una su propia característica ero la parte fundamental es que la marca solicitada se encuentra compuesta por las iniciales BC que le otorga distintividad más aún apreciándolas en la etiqueta.../... Realmente lo que pretende la agravada es abuso de derecho lo cual está prohibido por la ley vigente más aún teniendo en cuenta que las marcas son distinguibles entre sí.../... Por todo lo cual pido a la Señora Directora oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución recurrida(...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y "BETGIANK" (registrada en la clase 35).

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" (solicitada) y BETGIANK (marcas 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "BET", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA
BETGIANK

(marca solicitada), y
(marca oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, la solicitud se compone de tres elementos: el distintivo "BC" -abreviatura que aporta singularidad y una carga distintiva propia- el término "BET" que es un término inglés de uso común en apuestas, por tanto marcadamente descriptivo, con escasa capacidad diferenciadora, y el vocablo "CONNECTIONS" cuyo significado es conexiones, en cambio la marca oponente combina el mismo "BET" genérico con el sufijo de fantasía "GIANK".

Por ende, la presencia del término "BET" en ambos signos no es suficiente para generar riesgo de confusión, ya que el consumidor centrará su atención en los componentes distintivos "BC CONNECTIONS" y "GIANK", respectivamente.


M. P. ...
D. N. ...

Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1050 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79042/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada, no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, en ese sentido, 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." 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, 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 35, el solicitante pretende cubrir Gestión de negocios comerciales, servicios de comunicación, indexación de páginas web con fines comerciales, optimización tráfico de páginas web mientras que la marca oponente cubre Servicios de gestión comercial, administración comercial, comercialización, venta de productos alimenticios, servicios publicitarios, servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de comercializar productos alimenticios, nombre comercial. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-----

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, 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 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.-----

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

marca solicitada



mixta

marca base de oposición



denominativa

Resolución N° **0676**

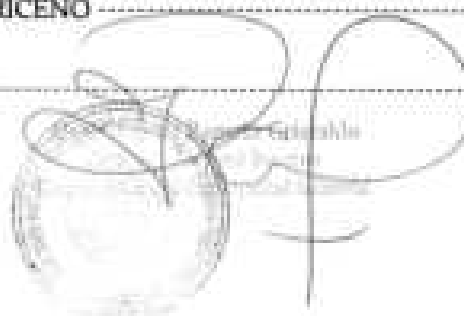
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1050 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79042/2022 A NOMBRE DE JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "BETGLANK", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1050 de fecha 20 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "bc BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 79042/2022, solicitada a nombre de JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula, -----



Resolución N° 0677

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGAR CENTER EL TOQUE PERFECTO EN CADA DETALLE (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1834950

Asunción, 17 OCT 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 22 de septiembre de 2025, 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, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.-----

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "HOGAR CENTER EL TOQUE PERFECTO EN CADA DETALLE (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1834950, solicitada a nombre Hogar Center Py S.r.l. y dar continuidad a su tramitación.-----

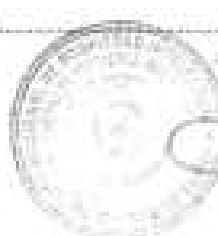
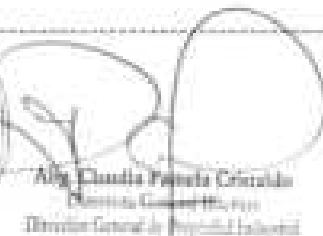
POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina):-----

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la HOGAR CENTER EL TOQUE PERFECTO EN CADA DETALLE (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1834950, solicitada a nombre Hogar Center Py S.r.l., -----

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

3) NOTIFIQUESE por cédula.-----



Alta Claudia Pamela Cristóbal
Directora General (Interina)
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0678**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI", CLASE 25 EXPEDIENTE N° 81165/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD MAKKI-----

Asunción, 20 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MIROGLIO FASHION S.R.L. en contra de la Resolución N° 1115 de fecha 09 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de MIROGLIO FASHION S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1115 de fecha 09 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024, el representante convencional de MIROGLIO FASHION S.R.L. expresó agravios; en fecha 11 de abril de 2025 el representante convencional de MOHAMAD MAKKI contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 21 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) El solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico DERECHO DE PRELACION (...) en tal sentido el solicitante tiene derecho como se puede constatar en autos, por ende, no se encuentran fundamentos en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derecho de prioridad sobre dicha denominación.../. En relación con el registro de la marca del oponente que posee en el extranjero y que ha mencionado en su oposición, es necesario recalcar que dicho registro no resulta aplicable en este caso debido al principio de territorialidad que rige en nuestra legislación marcaria.../. Este principio establece que los derechos sobre una marca están limitados al territorio en el cual ha sido registrado, sin que los registro en otros países generen efectos automáticos, a este respecto, es pertinente subrayar lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, reconocido también en el artículo 18 de la Ley de Marcas N° 1294/98.../. Esto significa que para que una marca extranjera obtenga protección legal en Paraguay, es indispensable que sea previamente registrada en el país.../. Es evidente que no puede existir riesgo de confusión entre una marca solicitada en Paraguay y otra que no cuenta con registro, solicitud en trámite ni uso en el país.../. Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MIROGLIO FASHION S.R.L. y manifiesta: "(...) Aunque ciertas las afirmaciones del A-quo, no se ajusta totalmente a la verdad, debido a que mi poder otorgante, MIROGLIO FASHION S.R.L. es una firma creada que tiene sus orígenes en el año 188a, Italia, con registros vigentes, tanto en su país de origen, así como en el mundo e inclusive registros internacionales como en la Unión Europea, muy anteriores a la solicitud de registro del solicitante.../. Co ello se esta demostrando en forma fehaciente e indubitable que el Señor MOHAMAD MAKKI no es el creador, y mucho menos legítimo titular de la marca MOTIVI.../. La ley de Marcas 1294/98 es bien clara al decir lo sgte Art. 18 (...) con ello estamos evidenciándose que nos encontramos ante una figura de usurpación de titularidad de -----


DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0678**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI", CLASE 25 EXPEDIENTE N° 81165/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD MAKKI.-----

registro marcario.../... Tanto nacional como internacionalmente, a mi representada le asiste un mayor y mejor derecho para la protección de su marca.../... Las pruebas arrimadas y obviadas por la inferior, justifican plenamente el rechazo de la presente solicitud, y se demuestra también que la firma de mi representada se encuentra firmemente ciemnetada y con la suficiente infraestructura y capacidad para constituir una legítima firma internacional.../... Los supuestos sustentos normativos y fácticos que se aducen, no se expresan en todo el contenido de la presente resolución recurrida.../... El derecho de prelación y el principio jurídico, conocio como primero en el tiempo, primero en derecho.../... La denominación MOTIVI es obra y creación de mi representada.../... En consecuencia, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1115/2024.-----

Que, contesta la expresión de agravios MOHAMAD MAKKI y, entre otros argumentos, expresa: "La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que al realizar el cotejo de las marcas nos damos cuenta que los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente, si bien ambas marcas son idénticas, pero no se encuentra registrada en nuestro país, por consiguiente no puede existir notoriedad en un país donde no se encuentra en uso.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... La presente oposición se basa en el registro de la marca MOTIVI en su país de origen y en el extranjero.../... Los tratados internacionales no se aplican a rajatabla.../... Para que sean aplicables son necesarios que se cumplan determinados requisitos como es el caso del Convenio de París.../... De ninguna manera la norma establece que sea posible con un registro en uno de los países de la Unión deducir oposiciones en otro.../... Esto sólo es posible en un caso, el de la marca notoria, la cual no se da en Paraguay con respecto a las marcas de la oponente.../... Desde el momento que dichos signos no son notorios, no tienen protección alguna en el Paraguay.../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto, y en mérito a lo expuesto, considero procedente formular el siguiente petitorio: oportunamente dictar Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1115/2024.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MOTIVI" (solicitada), clase 25 y "MOTIVI", (oponente extranjera), clase 25.-----

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "MOTIVI", y la solicitud de registro de la marca "MOTIVI", se evidencia que la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "MOTIVI" es idéntica a la marca registrada extranjera "MOTIVI". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

MOTIVI (solicitada), y
MOTIVI (marca oponente extranjera)


C. Contralor
General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
del Paraguay

Resolución N° **0678**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI", CLASE 25 EXPEDIENTE N° 81165/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD MAKKI.-----

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

En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es decir, quien vea la marca solicitada "MOTIVI", automáticamente la asociará con la marca registrada "MOTIVI", haciendo que el público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*-----

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

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.-----

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de MOHAMAD MAKKI se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de MIROGLIO FASHION S.R.L. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.-----

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

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abogado Ferrut Lessi Nexis, Argentina. 2012. Bva. Ed. Pág. 418.



Resolución N° **0678**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI", CLASE 25 EXPEDIENTE N° 81165/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD MAKKI.-----

interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares".-----

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: "El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos." Al respecto, la pretensión de la solicitante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca extranjera.-----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Las llamadas marcas notorias --/-- pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. En vista de ello, en el presente caso, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera MOTIVI, vemos su página web³: la empresa del Grupo Miroglio que, directa o indirectamente, diseña, fabrica y distribuye internacionalmente 9 marcas de ropa (Motivi, Elena Miro, Fiorella Rubino, Oltre, Diana Galesi entre otros), cada una con su propia especialización y distinción para adaptarse al estilo de cada mujer. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad. Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."⁴.-----

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012. 8va. Ed. Pág. 291.

³ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Aranzadi Edit., 2002 -- Pág. 191.

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

⁵ <https://www.mirogliogroup.com/>

⁶ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución N° 0678

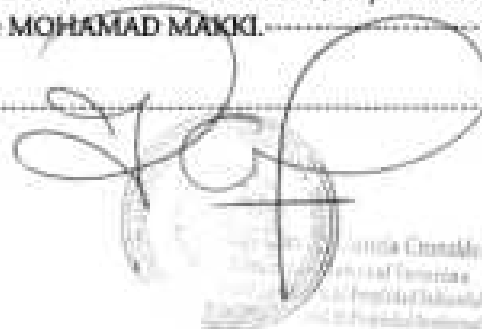
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI", CLASE 25 EXPEDIENTE N° 81165/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD MAKKI.-----

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 disponen que no pueden constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique 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; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;" -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1115 de fecha 09 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "MOTIVI", Expediente N° 81165/2022, clase 25, solicitada a nombre de **MOHAMAD MAKKI**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Directora General Interina
de la Propiedad Industrial

Resolución N° **0679**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1619 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 12316/2013, A NOMBRE DE DC SHOES, LLC.-----

Asunción, **20 OCT 2021**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DC SHOES, LLC. contra la Resolución N° 1619 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de DC SHOES, LLC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1619 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 08 de marzo de 2021, el representante convencional de DC SHOES, LLC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de mayo de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DC COMICS", registrada con el número 441081 en fecha 26 de junio de 2017 a favor de Dc Comics, A General Partnership Organized And Existing Under The Laws Of The State Of New York.../... 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.../... No ha lugar a lo solicitado".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La denominación DC uena diferente a DC COMICS en azón de que, si bien contienen letras en común, la marca de mi mandante pose solo dos consonantes que hacen alusión al nombre comercial del solicitante, razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de las mismas ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que no existiendo identidad en la denominación, la pronunciación de cada maca no permitirá confusión alguna.../... La marca de mi mandante posee una etiqueta distintiva.../... La marca DC y Etiqueta, de mi mandante ya se encuentra registrada en otros países.../... Debe tenerse en cuenta que la marca de mi mandante merece especial protección al estar constituida por el nombre comercial de su solicitante DC SHOES, INC.../...A más de lo expresado, es una marca reconocida y de gran renombre en le mercad internacional, vale decir que sus productos gozan de gran difusión.../... Las denominaciones pueden ser similares pero o idénticas ya que cuentan con importantes elementos distintivos.../... Por tanto ruego V.S. dicte resolución revocando la resolución N° 1619/2020."-----

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

Que, en primer lugar, 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



Resolución N° 0679

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1619 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 12316/2013, A NOMBRE DE DC SHOES, LLC.-----

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

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 "DC Y ETIQUETA", clase 18, y la marca base del rechazo "DC COMICS", clase 18.-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "DC Y ETIQUETA" y la marca registrada "DC COMICS", se advierte que las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Si bien, fonéticamente presentan identidad, en el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasía. En ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.-----

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "DC Y ETIQUETA" (solicitante) vs "DC COMICS" (base de rechazo) por más que compartan la desinencia DC no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Las denominaciones evocan ideas distintas y propias de sus titulares, DC COMICS remite inequívocamente al mundo editorial, del cómic y del entretenimiento, donde "COMICS" constituye el núcleo conceptual predominante. DC (de DC SHOES) se asocia a una marca de moda urbana y deportiva, consolidada en el ámbito de la indumentaria y accesorios de uso cotidiano. En este sentido, la finalidad, imagen comercial y connotación conceptual de ambas marcas son claramente diferenciables para el público consumidor.-----

Que, de las diferencias ortográficas mencionadas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-----

Que, ahora bien, más allá de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK y DC SHOES, LLC., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. En ese sentido, el consumidor medio distingue fácilmente que DC COMICS identifica productos derivados de una empresa de entretenimiento, mientras que DC (de DC SHOES) se asocia con una marca de moda y calzado, sin posibilidad razonable de creer que provienen del mismo origen empresarial. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar.-----

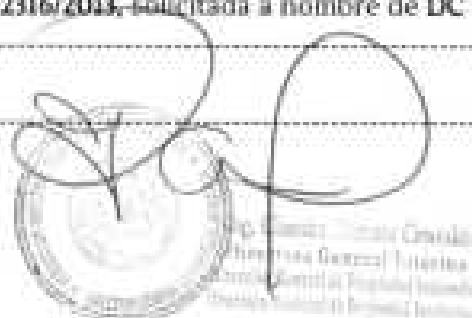


Resolución N° **0679**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1619 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 12316/2013, A NOMBRE DE DC SHOES, LLC.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DC Y ETIQUETA", clase 18. Expediente. N° 12316/2013, solicitada a nombre de DC SHOES, LLC.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Dra. Gabriela Trujillo Cresado
Directora General/Titular
Dirección General de Propiedad Intelectual
Calle de la Libertad 15, Encarnación, Paraguay

Resolución N° **0679**

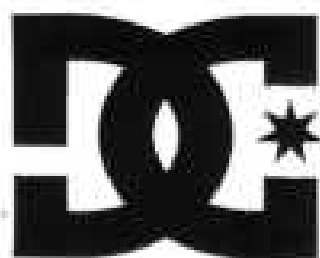
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1619 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 12316/2013, A NOMBRE DE DC SHOES, LLC.-----

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

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



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 la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1619 de fecha 20 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----



Resolución N° **0680**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMSTEL ULTRA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 32418/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----

Asunción, 20 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de ANHEUSER-BUSCH, LLC., en contra de la Resolución N° 1159 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de ANHEUSER-BUSCH, LLC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1159 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 10 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 04 de abril de 2023, el representante convencional de ANHEUSER-BUSCH, LLC., expresó agravios; en fecha 07 de julio de 2023, se presenta la representante convencional de AMSTEL BROUWERIJ B.V. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 17 de enero de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna AMSTEL ULTRA (marca solicitada) vs. MICHELOB ULTRA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico.../... La marca solicitada se halla compuesta por dos vocablos; el elemento en común con la marca oponente es ULTRA; el cual también es utilizado por otras denominaciones marcarias registradas en la clase 32, entre ellas: KAISER ULTRA CERO, MONSTER ENERGY ULTRA o DOBLEE ULTRA CERO"../... Aunque compartan el término ULTRA, existen diferencias notorias entre los otros elementos que conforman las denominaciones marcarias enfrentadas; además como se mencionado existen otras marcas registradas que utilizan como parte de su denominación el vocablo ULTRA y que se hallan coexistiendo en el mercado, por tanto se puede colegir que la marca solicitada también podrá coexistir pacíficamente../... Por todo lo expuesto esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANHEUSER-BUSCH, LLC., y manifiesta: "(...) La Resolución recurrida rechazó la oposición deducida contra la solicitud de registro previo de su marca "MICHELOB ULTRA" clase 32, propiedad de ANHEUSER-BUSCH, LLC.,../... La marca solicitada reproduce gramatical y fonéticamente el componente "ULTRA" que forma parte integrante de su marca "MICHELOB ULTRA"../... La descarada imitación de los envases, sean estas botellas, latas y en general el "TRADE DRESS", el cual es característico de la marca registrada de mi representada../... De concederse el registro de la marca solicitada existirá no solo un excesivo riesgo de confusión para los consumidores sino también un irremediable perjuicio al patrimonio de mi mandante../... Pérdida en la distintividad de su marca../... La solicitud de registro en oposición es gramatical, fonética y visualmente similar a la registrada, pues contiene



Resolución N° **0680**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMSTEL ULTRA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 32418/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----

su logo, imitando los colores y la disposición sin escrúpulo alguno.../. Existe un conjunto similar importante entre las marcas en pugna.../. En verdad predomina caracteres de una solicitud denominativa y en el logo así como es puesta a disposición del público consumidor con letras destacadas la marca "ULTRA".../. La palabra ULTRA creación de mi mandante, fue creada para referir el concepto de bajo en calorías, suave, saludable.../. Justamente en una visión de conjunto tal y como recomienda la doctrina es donde puede apreciarse el RIESGO DE CONFUSIÓN.../. Por tanto, pido a la Señora Directora General, dicte resolución revocando la resolución recurrida en todas sus partes."-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Pues la marca cuyo registro se petitiona en estos autos constituye una marca puramente denominativa, en tanto que prácticamente todas las marcas de la oponente son mixtas.../. Debido a las claras diferencias existentes entre las marcas MICHELOB ULTRA y MICHELOB ULTRA Y ETIQUETA de propiedad de la oponente y la marca AMSTEL ULTRA de mi representada, desde una perspectiva visual, la impresión general de los signos es notoriamente diferente.../. Es JUSTAMENTE ante una visión de conjunto, sin desmembrar artificiosamente las denominaciones en pugna cuando puede ser apreciado que ellas son claramente distinguibles, teniendo solo en común el término ULTRA.../. Como bien lo reconoce la oponente, la marca AMSTEL ULTRA cuenta con diferentes caracteres en su estructura gramatical, es decir, con varios diferentes elementos integrantes.../. Mi mandate ya tiene registrada la marca AMSTEL en la clase 32, según el Registro N° 531300/2021, es renovación del Registro N° 351212/2011, así como la marca A AMSTEL 1870 Y ETIQUETA, según el Registro N° 515087/2020.../. Mi mandante ya posee en nuestro país una familia de marcas con el vocablo "AMSTEL", el cual es la parte principal de su nombre comercial.../. De la existencia de los registros extranjeros se desprende como consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../. La existencia de registros extranjeros demuestra que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca AMSTEL ULTRA que la convierten en legítima propietaria de dicha marca.../. Mi mandante no necesita apropiarse del prestigio ni de la fama ajenos pues desde 1870, Amstel ha elaborado una cerveza de alta calidad.../. AMSTEL se encuentra disponible en todos los continentes, alcanzando un volumen de 14,5 millones de hectolitros al año y siendo comercializada en más de 115 mercados alrededor del mundo.../. Por tanto petitiono a la Señora Directora General, dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1159/2022."-----

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "AMSTEL ULTRA" (solicitante) vs "MICHELOB ULTRA" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----


Señora Estela
General Intelectual
Secretaría de Propiedad Intelectual
D. N. P. I.

Resolución N° **0680**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMSTEL ULTRA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 32418/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.

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."* Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto 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 entre las denominaciones **AMSTEL ULTRA** (solicitada), y **MICHELOB ULTRA** (oponente), se comparte el vocablo "**ULTRA**", 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: **KAISER ULTRA CERO**, Registro N° 463474 a nombre de Cervejarias Kaiser Brasil S.a; **DOBLEE ULTRA CERO**, Registro N° 427712 a nombre Brumado S.a; **MONSTER ENERGY ULTRA**, Registro N° 517662 a nombre Monster Energy Company, 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 coexisten previamente.

Que, siendo así, el vocablo "**ULTRA**" 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.

Que, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N° 531300/2021 de la marca **AMSTEL**, para la clase 32, misma clase pedida en estos autos, también con el Registro N° 515057/2020 de la

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción. 2011.



Resolución N° **0680**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1159 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMSTEL ULTRA ", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 32418/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----

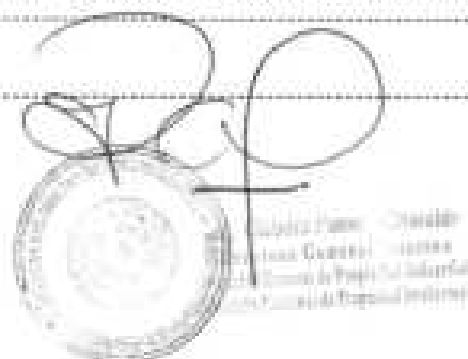
marca A AMSTEL 1870 Y ETIQUETA en la misma clase 32. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra AMSTEL y con la presente solicitud solo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "AMSTEL ULTRA ", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, AMSTEL BROUWERIJ B.V; 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.-----

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 la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1159 de fecha 31 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AMSTEL ULTRA ", clase 32, Expediente N° 32418/2020, solicitada a nombre de AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----



POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1993 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALID", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 77043/2020, SOLICITADA POR DENSO-HOLDING GMBH & CO.-----

Asunción, 20 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DENSO-HOLDING GMBH & CO contra la Resolución N° 1993 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 d julio de 2023 se presenta el representante convencional de DENSO-HOLDING GMBH & CO e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1993 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 el representante convencional de DENSO-HOLDING GMBH & CO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SEALED AIR", registrada con el número 420393 en fecha 24 de febrero de 2016 a favor de Sealed Air Corporation (us). 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, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Mi mandante ya tienen registrada la marca SEALID en la clase 02 para productos directamente relacionados con los de la clase 17.../... Basta con atender los productos que cubre tanto la marca solicitada como la registrada de mi poderdante para notar la afinidad de estos.../...Denso-holding GmbH & Co. tiene derechos adquiridos sobre la denominación SEALID para productos anticorrosivos, clase 02.../... Con la solicitud de SEALID en la clase 17 ampliando el listado de elementos dentro del mismo tipo de productos, lo que ha hecho mi principal ha sido ejercer un derecho adquirido.../... La marca antecedente tiene un significado concreto.../... Quiere decir "aire sellado".../... Esta significación indica el tipo de producto ampaado por ella.../... En cambio SEALID, marca de mi mandante, carece de un contenido cognitivo, pues se trata de una marca de fantasía.../... En mérito de lo expuesto, formulo el siguiente petitorio: dicte la correspondiente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1993/2024."-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "SEALID", clase 17, con la marca base de rechazo "SEALED AIR".



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1993 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALID", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 77043/2020, SOLICITADA POR DENSO-HOLDING GMBH & CO.,-----

clase 17 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiania claridad que, las marcas en pugna "SEALID" (solicitante) vs "SEALED AIR" (antecedente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.-----

Que, en ese sentido, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En el caso que nos ocupa, aunque ambas denominaciones comparten la raíz "SEAL", esta coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, pues dicho término tiene un carácter evocativo o débilmente distintivo dentro del sector de la clase 17. SEALID no posee un significado directamente reconocible; puede interpretarse como una marca de fantasía o una contracción creativa, sin referencia directa a una característica técnica del producto. SEALED AIR, por el contrario, tiene un significado descriptivo claro: "aire sellado", expresión que describe la naturaleza o el principio funcional de muchos productos de esa empresa.-----

Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-----

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 17, la marca solicitante "SEALID" solicita una cobertura limitada para "Materias para calafatear y juntas, plásticas y elásticas, en particular para conductos, tuberías, válvulas, codos, accesorios para tubos, tanques de acero, fondos de tanque, conectores para tanques y estructuras de metal; cintas anticorrosivas de capa simple o capas múltiples, en particular para sellar, en particular a base de caucho butílico y/o de polisisobutileno; materiales para calafateo; compuestos para sellar (masillav); pastas para sellar, cintas para sellar; vendas para sellar; manguitos para sellar; recubrimientos selladores; láminas para sellar; cintas autoadhesivas para partes componentes de todo tipo, en particular para conductos, tuberías, válvulas, codos, accesorios para tubos, tanques de acero, fondos de tanque, conectores para tanques y estructuras de metal; sellos de estanqueidad; aislamientos impermeabilizantes; composiciones de sellado impermeabilizantes; revestimientos de aislamiento para conductos, tuberías, válvulas, codos, accesorios para tubos, tanques de acero, fondos de tanque, conectores para tanques y estructuras de metal; compuestos químicos para sellar; materiales de relleno; vendas, cintas, bandas, membranas, láminas, tiras, manguitos, manguitos retráctiles y esteras, todos los productos destinados a

Resolución N° **0681**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1993 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALID", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 77043/2020, SOLICITADA POR DENSO-HOLDING GMBH & CO,.....

aplicaciones de protección de construcciones, de aislamiento y de impermeabilización, en particular para conductos, tuberías, válvulas, codos, accesorios para tubos, tanques de acero, fondos de tanque, conectores para tanques y estructuras de metal, en particular también para el refuerzo mecánico, todos los productos antedichos en particular a base de materiales textiles no tejidos o materiales textiles de fibras, materiales textiles tejidos y/o materiales textiles compuestos reforzados con fibras de vidrio", mientras que la marca base de rechazo SEALED AIR cubre *Materiales de embalaje, es decir material celular en forma de láminas, relleno de espuma flexible de junta de dilatación de concreto, material de protección para líneas de tuberías que consiste en una película de plástico laminado y capas de espuma, espuma de polietileno en forma de rollos, láminas y tiras para su uso como material de embalaje, material de amortiguación para embalar y empacar artículos y que contiene burbujas encerradas de aire u otros gases, película de embalaje en rollo, lamina o en forma de red, materiales de embalaje, bolsas y materiales para la protección de artículos y superficies de los mismos y formados principalmente de plástico.* A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con con la marca registrada SEALID, clase 02, Registro N° 552.510. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclas, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido con la denominación preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.

Que, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía; son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.

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 la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1993 de fecha 16 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SEALID", clase 17, Acta N° 77043/2020, solicitada a nombre de **DENSO-HOLDING GMBH & CO**.
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.


Cecilia María Grimaldi
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Paraguay

Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 940 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO VITAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12193/2021, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.--

Asunción, **20 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LATICINIOS TIROLEZ LTDA. contra la Resolución N° 940 de fecha 23 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de LATICINIOS TIROLEZ LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 940 de fecha 23 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

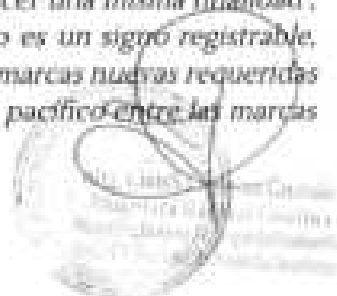
Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de diciembre de 2024, el representante convencional de LATICINIOS TIROLEZ LTDA. expresó agravios; en fecha 05 de marzo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 07 de marzo 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 TIROLEO VITAL y la marca oponente TIROLEZ gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitudes 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.../... TIROLEO VITAL y el oponente TIROLEZ presenta diferencias muy significativas en las desinencias LEO-LEZ.../... así también mencionar que ya coexisten en el mercado la marca TIROLEO VITAL VEGETAL, en las clases 35, 01 y 04 respectivamente Reg n° 527.681, 533.307 y 533.308, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para que la solicitada pueda coexistir con ellas en igualdad de derechos y condiciones .../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor, por lo que la oposición deducida deviene improcedente".-----

Que, se agravia el apelante, LATICINIOS TIROLEZ LTDA., y entre otros argumentos expresa: "(...) En efecto, tal como ya fuera manifestado en el escrito de oposición, si bien la marca solicitada consta de dos elementos, el elemento que ocupa el papel principal y más resaltante acaparando toda la atención del público consumidor, sobre todo, dado la posición que ocupa dentro de la denominación (la primera) es la palabra TIROLEO, la cual se diferencia de la marca TIROLEZ de mi mandante en tan solo una letra, la ubicada la final, resultando así ser una sustitución ínfima ante una visión de conjunto.../... La palabra VITAL corresponde a una designación de uso común y es sabido que ningún término genérico o descriptivo en exclusiva podrá ser registrado como marca.../... La mera sustitución de una letra por otra, no otorga el carácter diferencial suficiente como para distinguir a la marca pedida.../... Los productos cubiertos por las marcas en controversia operan en rubros relacionados, están destinados a satisfacer una misma finalidad, por ende, son vendidos en los mismos establecimientos.../... TIROLEO VITAL no es un signo registrable, pues ella carece por completo de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra ley: especialidad y novedad.../... Resulta evidente que la coexistencia pacífica entre las marcas



Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 940 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO VITAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12193/2021, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.--

TIROLEZ y TIROLEO VITAL definitivamente no es posible, pues los eventales consumidores terminarán relacionándose entre sí, como si fueran propiedad de una misma persona.../. En consecuencia, ruego a la Señora Directora General dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 940/2024".-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) En primer lugar, debo manifestar, así como ya lo había hecho en el escrito de contestación de oposición, que mi mandante es propietario legítimo de la marca TIROLEO VITAL VEGETAL en las clases 1 y 4 desde el año 2011 bajo los registros N° 345.256 y 345.255, cuyas renovaciones fueron concedidas en fecha 30 de noviembre del año 2021.../. Es preciso mencionar que mi mandante TIROLEO VITAL VEGETAL S.A.E.C.A. pertenece al mismo grupo empresarial de la firma TIROLEO VITAL S.A. quien tiene ambos como representante al Sr. TIROLEO S.A., razón por la cual se dieron ingreso a varias solicitudes (Hoy en día registros de marcas) que en principio fueron solicitadas bajo la titularidad de la firma TIROLEO VITAL VEGETAL S.A.E.C.A y posteriormente pasaron a nombre de la firma TIROLEO VITAL S.A., vale recalcar que esta solicitud una vez concedida pasará también a nombre de la firma TIROLEO VITAL S.A. .../. Que, mi mandante cuenta con los registros legítimos las mencionadas marcas desde hace más de 10 años en el Paraguay y no se trata de ningún intento de "apropiación indebida" como menciona la adversa, la marca TIROLEO VITAL (propiedad legítima de mi mandante) y que pretende expandir su protección no sólo en la clase 31 sino en otras clases mencionadas.../. Los productos de la clase 31, además de estar perfectamente diferenciados dentro del nomenclátor, no se relacionan a los productos que protege la adversa dentro de la clase 29.../. Resulta evidente que no son productos relacionados y, por ende, aunque haya semejanzas visualmente, no existe posibilidad de confusión alguna en la fonética, a tal efecto invocó el Art. 7° de la Ley de Marcas.../. Por lo tanto, ruego a la Señora Directora General, dicte resolución apelada N° 940/2024".-----

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 "TIROLEO VITAL" (Clase 31) y la oponente "TIROLEZ" (Clase 29) se advierte que ambas marcas comparten una raíz o lexema común "TIROL" y presentan diferencias en sus desinencias (EO/EZ). Asimismo, en la comparación fonética, esa misma diferencia aporta un ritmo y entonación claramente diferenciables para el oído promedio del consumidor. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y auditiva propia, obteniendo de cada marca una percepción global diferenciada en la comparación.-----

TIROLEO VITAL (marca solicitada), y
TIROLEZ (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 "TIROLEZ", se encuentra bajo el registro N° 594826 en la clase 29 a fin de proteger los siguientes productos: "Todos los artículos de la clase 29,



Resolución N° 0682

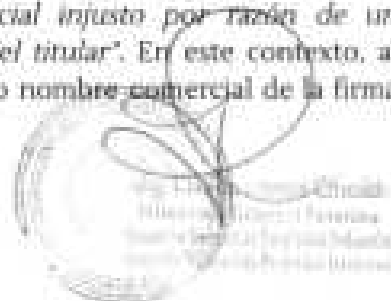
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 940 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO VITAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12193/2021, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.--

comprendiéndose entre ellos carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos.-" Igualmente, la marca oponente "TIROLEZ y Etiqueta" Registro N° 529074 posee la siguiente cobertura de productos de la clase 30: "Harinas; preparaciones a base de cereales; alimentos a base de avena; pasta; productos de confitería; dulce de leche; edulcorantes naturales; azúcar; fermentos para masas; polvos de hornear; salsas [condimentos]; productos para sazonar; especias; café; té; cacao; arroz; chocolate con leche bebida; cacao con leche bebida; café con leche bebida; helados cremosos; yogur helado"; En cambio, la marca solicitada "TIROLEO VITAL" busca proteger los productos de la clase 31: "Productos comprendidos en la clase (Treinta y uno): Exclusivamente productos agrícolas, hortícolas y forestales.-" De la comparación claramente se colige, que las marcas oponentes "TIROLEZ", "TIROLEZ Y ETIQUETA" y la marca analizada "TIROLEO VITAL", 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 desestimado 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, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "TIROLEO VITAL", coincide con la razón social de la firma solicitante, TIROLEO VITAL S.A. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él.-----

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



Exp. N° 12193/2021
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 940 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO VITAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12193/2021, SOLICITADO POR TIROLEO S.A. --

solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

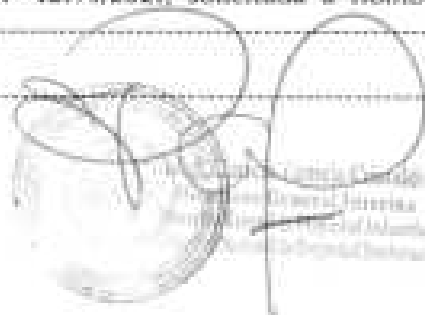
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que TIROLEO VITAL S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "TIROLEO VITAL" clase 01 Registro N° 540380; "TIROLEO VITAL" clase 35 Registro N° 527680; "TIROLEO VITAL VEGETAL" clase 35 Registro N° 527681; "TIROLEO VITAL VEGETAL" clase 01 Registro N° 533307; "TIROLEO VITAL VEGETAL" clase 04 Registro N° 533308; "TIROLEO VITAL SERUM" clase 01 Registro N° 536447. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 940 de fecha 23 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 "TIROLEO VITAL", Clase 31, Expediente N° 12193/2021, solicitada a nombre de TIROLEO VITAL S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9º Ed., CABA, Aliados Perrot, 2012 -

Resolución N° 0683

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 613 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 "FAUNAVET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47471/2021 A NOMBRE DE MONICA BEATRIZ MORINIGO MIÑO.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFIELD S.R.L. en contra de la Resolución N° 613 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 el representante convencional de AGROFIELD S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 613 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 09 de febrero de 2024, el representante convencional de AGROFIELD S.R.L., en fecha 25 de julio de 2024, el representante convencional de MONICA BEATRIZ MORINIGO MIÑO, contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al realizar el cotejo las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas FAUNAVET (marca solicitada) y FAUNA TOWN (registrada), en conjunto existen diferencias en los aspectos visual, como así también en el aspecto fonético.../... Aunque las mismas compartan la expresión FAUNA, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... Si bien es cierto ambas marcas comparten el elemento común FAUNA, y también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a confusión puesto que ambas marcas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, ésta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante AGROFIELD S.R.L. y manifiesta: "(...) Al contrario de lo que sostiene el A-quo, que fundamenta su resolución en un análisis notablemente segado, existen marcadas similitudes en los planos denominativo y fonético.../... Es indiscutible que la marca solicitada carece de novedad y como consecuencia no reúne los requisitos exigidos para su eventual registro, puesto que la misma no es otra cosa que el plagio del registro previo perteneciente a mi mandante.../... Al ser ambas marcas extremadamente similares, demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas.../... Además de la similitud en el plano denominativo y fonético, la solicitud ha sido depositada en la clase 44.../... Está directamente reacionada con los servicios y productos que protege mi mandante en la misma clase 44.../... Se hace más evidente el error en el que podrá incurrir el consumidor al adquirir un producto inducido por la confusión concebida a causa de las citadas similitudes.../... FAUNA TOWN es una prestigiosa y bien posicionada empresa comercial.../... La notoriedad de la marca de mi mandante le otorga una protección especial contra las marcas parecidas a la suya que pretendan ser


Dr. Claudio Pineda Córdova
Director General
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0683

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 613 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 "FAUNAVET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47471/2021 A NOMBRE DE MONICA BEATRIZ MORINIGO MIÑO.

registradas... En razón de lo expuesto precedentemente, con total convicción sostenemos que la Resolución N° 613/2023 debe ser revocada en todas sus partes.

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: "(...) El análisis fue realizado en conjunto tal y como señala la doctrina deben ser comparadas las marcas compuestas, pues obviamente las marcas compuestas de más de un vocablo, teniendo ambas el vocablo común inicial FAUNA, lo cual le otorga cierta apariencia de similitud pero que al completar el CONJUNTO resultan dos vocablos totalmente diferentes, gramatical, fonética e ideológicamente... Totalmente acertado el criterio pues si por un vocablo similar a un registro concedido pueden desecharse nuevas marcas que también o contienen, se escarpija negando al solicitante el ejercicio de un derecho fundamental, como es obtener un reidtro que al final NO ES CONFUNDIBLE con una marca ya registrada... La diferencia visual es muy destacada, puesto que la gama de colores de las marcas enfrentadas, FAUNAVET y FAUNA TOWN, son totalmente distintas e inconfundibles... En cuanto a la identidad de clases, que es de orden público, obviamente ambas corresponden a la clase 44... al haber tanta diferencia entre las denominaciones como se estudió previamente, tal riesgo sólo podrá existir en la mente de la oponente, quien solo pone en ejercicio un monopolio sobre la raíz FAUNA, lo cual está prohibido por la Constitución y por las leyes que la preceden... Al estar la resolución recurrida absolutamente ajustada a derecho, se impone su confirmación en todas sus partes(...)".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "FAUNAVET Y ETIQUETA" y "FAUNA TOWN".

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas FAUNAVET Y ETIQUETA (solicitada) y FAUNA TOWN (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.

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto.

Que, 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "FAUNA", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común y descriptivo en el ámbito de los servicios o productos veterinarios, zoológicos, de mascotas o biológicos.

De acuerdo con Fernández-Novoa, los elementos genéricos o evocativos no confiere exclusividad marcaria: "Los vocablos que designan una característica o relación directa con el producto o servicio carecen de fuerza distintiva propia, siendo su protección restringida a la combinación original con otros



Resolución N° 0683

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 613 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 "FAUNAVET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47471/2021 A NOMBRE DE MONICA BEATRIZ MORINIGO MIÑO.

elementos.⁴ Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

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

Que, continuando con el análisis, mientras la solicitada se compone de un vocablo, una unidad léxica compacta, a diferencia de la oponente que está compuesta por dos vocablos. La terminación -VET y -TOWN generan una ruptura clara en la sonoridad final, otorgando a cada signo un ritmo y acento diferentes.

Al respecto, según el Dr. Jorge Otamendi, la estructura separada o compuesta de los signos puede incidir directamente en su diferenciación perceptiva: *"La fusión o separación de vocablos crea diferencias visuales que el consumidor identifica con rapidez, lo que reduce la posibilidad de confusión directa"*.

Que, de dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar.

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"*.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas cuentan con la figura de un rayo en la parte central, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:

marca solicitada



marca oponente



⁴ (Fernández-Novo, Carlos. Ob. cit.)

⁵ (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis, Buenos Aires, 2004).

⁶ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asociación. 2013.

Resolución N° **0683**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 613 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 "FAUNAVET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47471/2021 A NOMBRE DE MONICA BEATRIZ MORINIGO MIÑO.-----

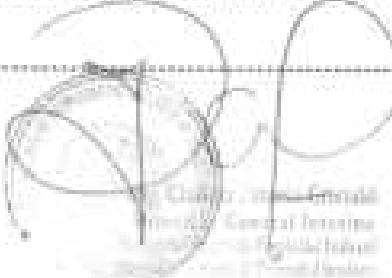
Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

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 confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 613 de fecha 30 de agosto 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 "FAUNAVET Y ETIQUETA", clase 44, Expediente N° 47471/2021, solicitada a nombre de MONICA BEATRIZ MORINIGO MIÑO.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Cecilia María González
Directora General Interina
de la Propiedad Industrial

Resolución N°

0684

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 41643/2023, A NOMBRE DE GLADYS ANTONIA ESPINOZA. -----

Asunción,

27 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de QUIMFA S.A. contra la Resolución N° 1130 de fecha 15 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 QUIMFA S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1130 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

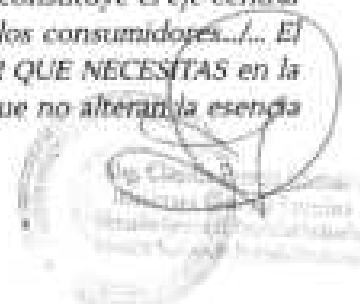
Que, en fecha 05 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de febrero de 2025, el representante convencional de QUIMFA S.A. S.A. expresó agravios; en fecha 04 de abril de 2025, se presenta la representante convencional de GLADYS ANTONIA ESPINOZA, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA (solicitada) y I-SAM (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la partícula SAM, ello no demuestra, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas produce una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que habrá asociación entre ellas.../... Las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente.../... Aunque existe cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.../... La marca solicitada SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA se presenta acompañada de la expresión EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS.../... Esta inclusión, en conjunto con el elemento denominativo, introduce una clara diferenciación respecto a la marca oponente.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión, por lo que la oposición deducida deviene irrelevante."-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) La resolución impugnada ha incurrido en grave error al desestimar la similitud entre la marca SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA y la marca I-SAM, bajo la justificación de que deben ser analizadas en su conjunto y no por sus elementos aislados.../... Es indiscutible que el término SAM constituye el eje central de ambas marcas, siendo el componente de mayor impacto y recordación para los consumidores.../... El prefijo I en la marca registrada y la adición de COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS en la marca solicitada no poseen el mismo peso distintivo; son elementos accesorios que no alteran la esencia



Resolución N°

0684

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 41643/2023, A NOMBRE DE GLADYS ANTONIA ESPINOZA. -----

compartida entre los signos.../... Los consumidores, en su experiencia cotidiana, no realizan un análisis meticuloso de cada elemento de una marca.../... perciben los signos de una manera global pero con énfasis en su estructura principal, su esencia denominativa SAM.../... Resulta evidente que la coexistencia de SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS e I-SAM en el mercado generaría una confusión insalvable, erosionando la capacidad distintiva de la marca registrada y poniendo en peligro el derecho exclusivo de su titular.../... Por todas estas razones, resulta imperativo que la Resolución N° 1130/2024 sea revocada."-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La oponente hace referencia a que la Resolución ignora el "razonamiento y principio fundamental" del derecho marcario, pues si buscamos el elemento que define la identidad de la marca y sobre la cual se construye su fuerza diferenciadora en el mercado, en la marca solicitada sigue siendo SAM-COSMET no pudiendo la misma, separarse solo por gusto, ya que el impacto visual y vocales proporcionado por el conjunto.../... Para los consumidores la marca SAM-COSMET se percibe absolutamente indispensable de manera conjunta, ya que en ella poseen el peso distintivo, no realizándose meticuloso análisis a la separación de cada elemento de la marca como así menciona la oponente I-SAM.../... El primer impacto visual que tendrían los consumidores de la marca SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS sería la imagen como se pudo cotejar anteriormente, siendo ésta sumamente importante otorgándole identidad propia y destacada entre los consumidores.../... Si bien ambas marcas se insertan ante el mismo, debe considerarse que la coexistencia de signos con raíces similares puede ser viable cuando las diferencias en su representación y percepción global sean lo suficientemente claras para el consumidor.../... En mérito de lo expuesto, solicito a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución ratificando íntegramente la Resolución N° 1130/2024 -----

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

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

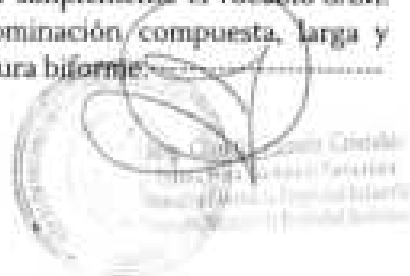
SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA

(marca solicitada)

I-SAM

(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA" y la marca oponente "I-SAM", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita, la desinencia es notablemente disímil a la oponente, difiere completamente de la marca registrada en toda su extensión, siendo similar simplemente el vocablo SAM. SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS es una denominación compuesta, larga y compleja. I-SAM, en cambio, es una denominación corta y simple, de estructura biforme.-----



Resolución N°

0684

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 41643/2023, A NOMBRE DE GLADYS ANTONIA ESPINOZA, -----

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan "EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS", dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de la marca oponente. Al respecto expresa además Otamendi: *Los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, ya que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado*.-----

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, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

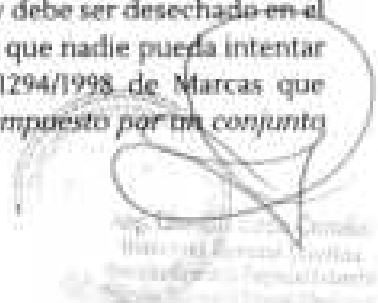
Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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 nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."*-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", (solicitada) "I-SAM" (oponente), comparten la sílaba "SAM", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. 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 las siguientes marcas: SAM'S CHOICE, clase 05, Registro N° 613965 a nombre de WALMART APOLLO, LLC; SAMSCA, clase 05, Registro N° 496960 a nombre de Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.; SAMONTER, clase 05, Registro N° 483770a nombre de Laboratorios Eudermia S.r.l.; SAMER, clase 05, Registro N° 477408 a nombre de Produfertil 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 sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

Que, siendo así, la sílaba "SAM" 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

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



República del Paraguay
Ministerio del Interior
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0684**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 41643/2023, A NOMBRE DE GLADYS ANTONIA ESPINOZA. -----

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 a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del oponente que es denominativa. -----

marca solicitada

marca base de oposición



mixta

denominativa

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

Que, adicionalmente, es relevante mencionar 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."⁴ Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la sílaba "SAM", 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase. -----

⁴ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2013.



Resolución N° **0684**

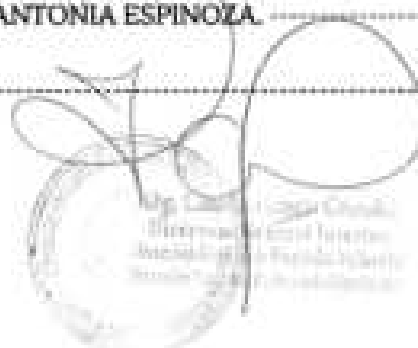
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1130 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 41643/2023, A NOMBRE DE GLADYS ANTONIA ESPINOZA. -----

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos medicinales. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1130 de fecha 15 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 41643/2023, solicitada a nombre de GLADYS ANTONIA ESPINOZA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Dra. Gladys Antonia Espinoza
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Resolución N° 0684/2024

Resolución N° **0685**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 146 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50665/2022 A NOMBRE DE LA META S.R.L.-----

Asunción, **21 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del Señor LA META S.R.L. contra Resolución N° 246 de fecha 04 de marzo de 2024, dictada por La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2024, se presenta ante esta dependencia el representante convencional del Señor LA META S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 146 de fecha 04 de marzo de 2024, dictada por La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 04 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de abril de 2024, el representante convencional de LA META S.R.L., expresó agravios; en fecha 26 de junio de 2024, se presenta la representante convencional de VERLIN GAE RAY JR. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...) Realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada META STORE y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición META SPORTS y otros, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.../... Resulta evidente la identidad, la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad.../... Esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico vigente corresponde hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho(...)."-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: "En el caso que nos ocupa, el único elemento que las marcas en cotejo tienen en común es el vocablo META; las marcas META STORE y META SPORTS presentan diferencias fonéticas que se pueden observar en la pronunciación de cada una de ellas.../... Las palabras STORE y SPORTS traducidas del inglés al español dejan claro que no son sinónimos.../... STORE tiene un significado relacionado con la compra y venta de productos, SPORTS se refiere a actividades físicas y deportivas, por lo que alegar que ambas marcas pueden ser confundibles en concepto no tiene sentido, ya que si bien comparten algunas letras iguales, el significado de cada palabra es distinto una de otra.../... En relación a la palabra META, cabe mencionar que mi mandante ya es titular de marcas registradas que contienen la denominación META.../... Es importante señalar que la palabra META es considerada de uso común en la clase 35, en registros vigentes, existen diferentes titulares de marcas registradas que contienen la denominación META y coexisten pacíficamente una con la otra.../... En consecuencia, no parece que exista riesgo de confusión entre las marcas META STORE y META SPORTS en la clase 35, lo que permite concluir que ambas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado.../... Por lo mérito de lo expuesto, solicito a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución CONFIRMANDO íntegramente la Resolución N° 146/2024."-----


Ing. Claudio Pineda Centurión
Titular de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
D.N.P.I. - D.N.A. - D.N.C. - D.N.E. - D.N.F. - D.N.G. - D.N.H. - D.N.I. - D.N.J. - D.N.K. - D.N.L. - D.N.M. - D.N.N. - D.N.O. - D.N.P. - D.N.Q. - D.N.R. - D.N.S. - D.N.T. - D.N.U. - D.N.V. - D.N.W. - D.N.X. - D.N.Y. - D.N.Z.

Resolución N° 0685

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 146 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50665/2022 A NOMBRE DE LA META S.R.L.

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Es importante destacar al respecto, que además de la confundibilidad entre las marcas en pugna META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB entre otros, pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa para su inscripción.../... Resulta por demás ostensible que la META STORE solicitada constituye una imitación y transcripción total de la marca que mi mandante tiene registrada en clases totalmente relacionadas, por lo cual resulta confundible.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la ley.../... Ambas denominaciones META STORE solicitada y META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB entre otros, registradas, guarda una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir perfectamente que existe elementos que acarree al público a error sobre las denominaciones y que las palabras META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB, constituye una impedimento para el registro de la citada marca META STORE.../... Por tanto a mérito de las consideraciones expuestas, solicito a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la citada Resolución.

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB" y la solicitud de registro de la marca "META STORE Y ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

<u>META</u> STORE Y ETIQUETA	(solicitada), y
<u>META</u> SPORTS, <u>META</u> KIDS, EPIC BY <u>META</u> SPORTS, <u>META</u> SPORTS FOR WOMEN,	
M <u>META</u> , M META GAMING, MLAB META LAB	(marcas oponentes)

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

En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es decir, quien vea la marca solicitada "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" y variantes, haciendo que el público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: "Igualmente existe



Resolución N° 0685

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 146 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50665/2022 A NOMBRE DE LA META S.R.L.-----

confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."-----

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

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En ese sentido, la marca oponente META SPORTS y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial <https://metasports.com.py/> y goza del carácter de notorio.-----

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.-----

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma LA META S.R.L. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de VERLIN GALE RAY JR. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"¹ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

¹ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, París, 1984.

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 1ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución N° **0685**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 146 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50665/2022 A NOMBRE DE LA META S.R.L.

Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

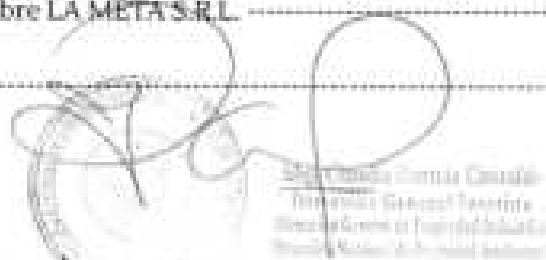
Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: *"En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*.

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 146 de fecha 04 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "META STORE Y ETIQUETA", clase 35, expediente N° 50665/2022, a nombre LA META S.R.L.
- Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula.


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

¹ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Laris Notti, Argentina, 2012, 8va. Ed., Pág. 498.

² OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Laris Notti, Argentina, 2012, 8va. Ed., Pág. 191.

Resolución N° **0686**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1217 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTAL VIT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61882/2019, SOLICITADO POR AGROSOL PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROSOL PARAGUAY S.A. contra la Resolución N° 1217 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma AGROSOL PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1217 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 15 de enero de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 25 de abril de 2025. Y por providencia de fecha 30 de abril de 2025 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "VITAFORTE", registrada con el N° 499.494 en fecha 08 de enero de 2020 a favor de Quimfa S.a. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La resolución desconoce que las marcas en cuestión responden a estructuras morfológicas distintas, con elementos lingüísticos independientes y claramente dissociables.../. El acto administrativo impugnado prescinde de la correcta apreciación del principio de especialidad, conforme al cual, el análisis del riesgo debe atender no solo a los signos en sí mismos sino también al tipo de productos o servicios que distinguen, su entorno comercial y la forma en que el público la percibe.../. FORTAL VIT se compone de dos elementos claramente separados, lo cual le otorga una estructura distinta al de la marca antecedente.../. Por el contrario, VITAFORTE es un solo vocablo compacto.../. Además de que las letras iniciales y finales de cada marca son diferentes, lo cual contribuye una impresión gráfica y global claramente diferenciada ante los ojos del consumidor.../. Es posible concluir que las marcas FORTAL VIT y VITAFORTE no presentan un grado de coincidencia ortográfica suficiente como para inducir a error.../. Si bien ambas marcas presentan la misma cantidad de letras. No comparten la misma raíz, ni la misma estructura, ni secuencia vocálica o consonántica que permita inferir en similitud visual u ortográfica sustancial.../. El análisis ortográfico refuerza la inexistencia de riesgo de confusión entre ambas denominaciones.../. Aun en el supuesto de tratarse de clases con afinidad comercial, la diferenciación clara entre los signos excluye toda posibilidad razonable de asociación directa o indirecta entre ellos.../. Por todo lo expuesto consideramos que corresponde la revocación de la resolución N° 1217/2020."-----

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


Firma: [Firma manuscrita]
Cargo: [Cargo manuscrito]
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0686**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1217 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTAL VIT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61882/2019, SOLICITADO POR AGROSOL PARAGUAY S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "FORTAL VIT", clase 35, con la marca base de rechazo "VITAFORTE", clase 05 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.-----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "FORTAL VIT" (solicitante) vs "VITAFORTE" (antecedente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.-----

Que, por otra parte, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, existe cierta semejanza fonética y visual por compartir raíces morfológicas semejantes: "VIT" / "VITA" y "FORTAL" / "FORTE", ambas derivadas de los vocablos "vitamina" y "fortaleza". Sin embargo, FORTAL VIT se compone de dos términos separados, lo que genera una ruptura fonética y visual perceptible. VITAFORTE es una palabra única, más fluida y con acentuación distinta. En consecuencia, la similitud no alcanza grado suficiente para generar confusión directa. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual.-----

Que, en pocas palabras, 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. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro "FORTAL VIT" posee la cobertura de la clase 35 del nomenclador internacional: *demonstración de productos; distribución de muestras; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; publicidad; comercialización de medicamentos y vitaminas para uso veterinario*, mientras que la marca base de rechazo "VITAFORTE" clase 05 posee la siguiente cobertura: *"Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y, en general todos los demás productos"*. Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual, y por ende, la confusión entre ambas está descartada.-----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca base del rechazo al no tener registrada la marca "VITAFORTE" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "FORTAL VIT". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la



Resolución N° 0686

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1217 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTAL VIT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61882/2019, SOLICITADO POR AGROSOL PARAGUAY S.A.-----

misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas FORTAL VIT y VITAFORTE. -----

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa, 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, 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° 1217 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FORTAL VIT, clase 35, Acta N° 61882/2019, solicitada a nombre de AGROSOL PARAGUAY S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Dra. Gladys María Cruzado
Directora General Interim
Dirección de la Propiedad Industrial
República del Paraguay

Resolución N° **0687**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POPULAR", CLASE 27, EXPEDIENTE N° 418292

Asunción, **23 OCT 2025**

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 29 de julio de 2022, 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, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados. -----

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

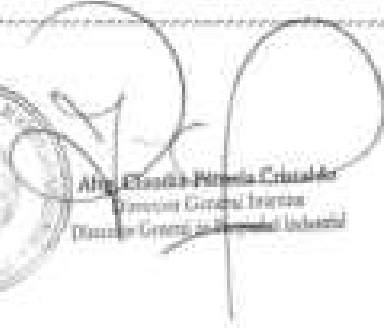
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "**POPULAR**" Clase 34, Acta N°. 418292, solicitada a nombre de Souza Cruz S.a., y dar continuidad a su tramitación. -----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): -----

RESUELVE:

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca marca **POPULAR**" Clase 34, Acta N°. 418292, solicitada a nombre de Souza Cruz S.a., -----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, ---
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula. -----



Atte. Eleonora Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0688

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1063 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARONS DE ROTHSCHILD", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 47584/2018, A NOMBRE DE GRANDE MARQUE CONSERVATION.

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Grande Marque Conservation en contra de la Resolución N° 1063 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de Grande Marque Conservation e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1063 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 20 de noviembre de 2019, el representante convencional de Grande Marque Conservation expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ROTHSCHILD", registrada con el número 326672 en fecha 11 de Diciembre de 2009 a favor de Baron Philippe De Rothschild S.a., 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: "(...) En primer lugar, es necesario poner a consideración de la Señora Directora que mi mandante, GRANDE MARQUE CONSERVATION y la propietaria de la marca base del rechazo, BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. son empresas vinculadas. En efecto, la firma GRANDE MARQUE CONSERVATION es controlada por las firmas BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD Y COMPAGNIE VINICOLE BARON EDMOND DE ROTHSCHILD, siendo todas estas compañías parte del mismo grupo comercial. Se adjunta al presente escrito declaración jurada, debidamente legalizada y traducida, donde se acredita dicha vinculación y se expone la estructura de la relación que existe entre las entidades mencionadas.(...)".

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. (titular de la marca base de rechazo) y GRANDE MARQUE CONSERVATION (titular de la marca



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1063 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARONS DE ROTHSCHILD", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 47584/2018, A NOMBRE DE GRANDE MARQUE CONSERVATION.

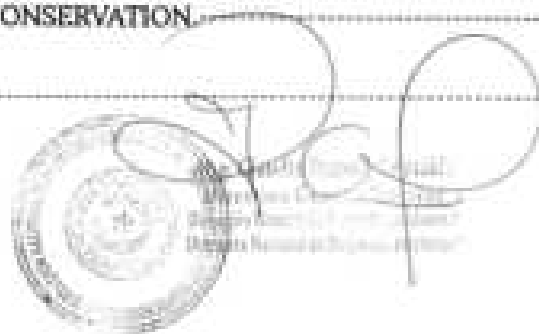
solicitada), son empresas vinculadas. Esto se constata mediante la copia autenticada de la declaración jurada debidamente legalizada y traducida, con fecha 01 de octubre de 2019, que fue adjuntada por el representante de **Grande Marque Conservation** con su escrito de expresión de agravios. En dicho documento se expresa lo siguiente: "(...)Yo, *Jean Guillaume Prat* por el presente declaro que soy representante legal de **GRANDE MARQUE CONSERVATION**, un grupo de interés económico, y en vista de mis funciones, puedo dar fe de que esta compañía está controlada por las compañías **BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD** y **COMPAGNIE VINICOLE BARON DE ROTHSCHILD**, que todas estas compañías son parte del mismo grupo de interés económico. (...)".

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones "**ROTHSCHILD**" (marca base del rechazo) y "**BARONS DE ROTHSCHILD**" (marca solicitante) pertenecen a un mismo grupo comercial y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario.

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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en 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° 1063 de fecha 12 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**BARONS DE ROTHSCHILD**", clase 33, Expediente N° 47584/2018, solicitada a nombre de **GRANDE MARQUE CONSERVATION**.
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**



Resolución N° **0689**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1299 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIVERSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 99539/2018, A NOMBRE DE DIANA ZUNILDA ACOSTA DE GHANDOUR.-----

Asunción, **27 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Diana Zunilda Acosta De Ghandour en contra de la Resolución N° 1299 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019, se presenta el representante convencional de Diana Zunilda Acosta De Ghandour e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1299 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de mayo de 2022, el representante convencional de Diana Zunilda Acosta De Ghandour expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre 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 "DIVERSAO", registrada con el número 403868 en fecha 22 de Setiembre de 2014 a favor de SUGAR SHOES 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Como se pudo constatar son denominaciones diametralmente diferentes en la cual ni el consumidor más desprevenido podrá confundir a la una con la otra. Otro elemento diferenciador son los elementos figurativos distintivos entre ambos.(...)"-----

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 No. 403868 de la marca "DIVERSAO", Clase 25 a nombre de Sugar Shoes Ltda., venció el 15 de Octubre de 2019, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo,-----


Abg. Claudio Rivera Cruzado
Director General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

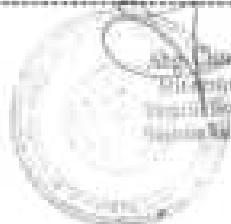
Resolución N° **0689**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1299 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIVERSA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 99539/2018, A NOMBRE DE DIANA ZUNILDA ACOSTA DE GHANDOUR.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso 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
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1299 de fecha 15 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DIVERSA Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 99539/2018, solicitada a nombre de DIANA ZUNILDA ACOSTA DE GHANDOUR.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----


Dra. Diana Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Propiedad Industrial y Geomática
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 362 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVOLUTION", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 34641/2019, A NOMBRE DE MARINE SPORTS S.A.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MARINE SPORTS S.A. en contra de la Resolución N° 362 de fecha 12 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de MARINE SPORTS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 362 de fecha 12 de febrero de 2020, dictada por la dirección de marcas.-----

Que, en fecha 02 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de octubre de 2021, el representante convencional de MARINE SPORTS S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de Noviembre de 2021.-----

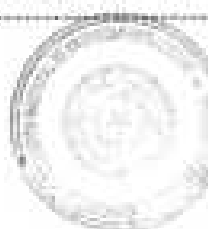
CONSIDERANDO:

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 "EVOLUTIONBOX", registrada con el número 334002 en fecha 21 de Junio de 2010 a favor de SAID IBRAHIM JEBABI. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La marca citada como antecedente no se encuentra vigente... Mi mandante es titular de la marca "EVOBOX". Por otro lado, también quiero mencionar que mi mandante, MARINE SPORTS S.A., ya tiene el registro de la marca "EVOCARBON" para amparar artículos de la clase 28, mediante el registro n° 499.052. Dicha denominación está formada sobre la raíz -EVO- que, precisamente, hace alusión a la marca "EVOLUTION" solicitada en Autos. Por lo tanto, es prácticamente una extensión del derecho sobre dicha palabra (...)".-----

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° 334002 de la marca "EVOLUTIONBOX", Clase 28 a nombre de SAID IBRAHIM JEBABI, venció el 21 de junio de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo ~~señalado~~ el plazo para poder hacerlo.-----


Dra. Carolina María Cerezo
Directora General de Propiedad Intelectual
DINAPI
Avda. Francia 1000, Asunción, Paraguay
Teléfono: 2100.0000

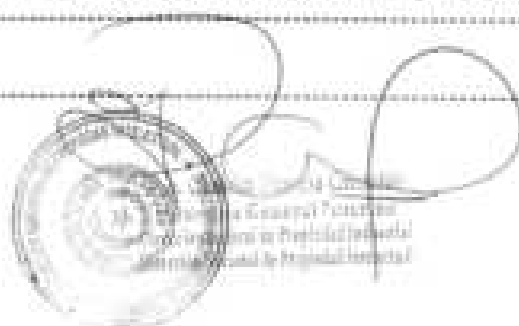
Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 362 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVOLUTION", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 34641/2019, A NOMBRE DE MARINE SPORTS S.A.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso 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
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 362 de fecha 12 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EVOLUTION", clase 28, Expediente N° 34641/2019, solicitada a nombre de MARINE SPORTS S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** .-----



Resolución N°

0691

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPANSIVE", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 52914/2019, A NOMBRE DE ECO TRADING S.A.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ECO TRADING S.A. en contra de la Resolución N° 663 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de agosto de 2020, se presenta el representante convencional de ECO TRADING S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 663 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de octubre de 2021, el representante convencional de ECO TRADING S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de Noviembre de 2021.-----

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 "ESPANSIR", registrada con el número 344863 en fecha 11 de abril de 2011 a favor de FERTI LINK S.A., 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: "(...) Que, la marca base del rechazo Registro No. 344863 de la marca "ESPANSIR", a nombre FERTI LINK S.A., en la clase 01, con fecha de vencimiento de 11/04/2021, NO HA SIDO RENOVADO, cumpliéndose así el Art. N° 53 inc. b) (...) Por ende, habiendo vencido con creces el plazo de gracia estipulado por ley y sin haber el solicitante FERTI LINK S.A. renovado su marca la misma ya no se constituye en un obstáculo, debiendo la solicitud de mi mandante proseguir con sus trámites tendiente a la concesión de su registro (...)".-----

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 No. 344863 de la marca "ESPANSIR", Clase 1 a nombre de FERTI LINK S.A., venció el 11 de abril de 2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----



Con L. Gracia Grinberg
D. Gracia Grinberg
D. Gracia Grinberg
D. Gracia Grinberg
D. Gracia Grinberg

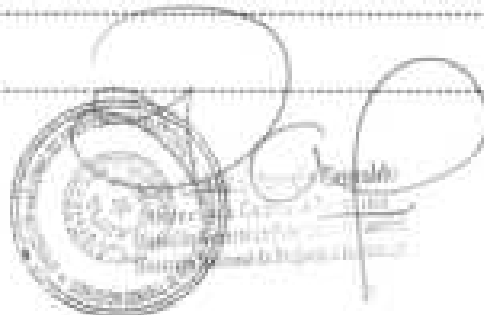
Resolución N° **0691**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPANSIVE", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 52914/2019, A NOMBRE DE ECO TRADING S.A.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso 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
RESUELVE**

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 663 de fecha 21 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EXPANSIVE", clase 01, Expediente N° 52914/2019, solicitada a nombre de ECO TRADING S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



Resolución N° **0692**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 626 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASSIST CARD Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 24650/2019, A NOMBRE DE ASSIST CARD SMALLINE S.A.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ASSIST CARD SMALLINE S.A. en contra de la Resolución N° 626 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de ASSIST CARD SMALLINE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 626 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de abril de 2024, el representante convencional de ASSIST CARD SMALLINE S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de noviembre de 2024.-----

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 "ASSIST-CARD", registrada con el número 373339 en fecha 11 de Diciembre de 2012 a favor de INTERAS 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: "(...) Que, habiendo vencido con creces y no habiendo renovado el del registro antecedente, se desprende que la marca base del presente rechazo ya no constituye un obstáculo que imposibilite el registro de la marca de mi mandante. (...)".-----

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 No. 373339 de la marca "ASSIST-CARD", Clase 36 a nombre de Interas S.a., venció el 11 de diciembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en los



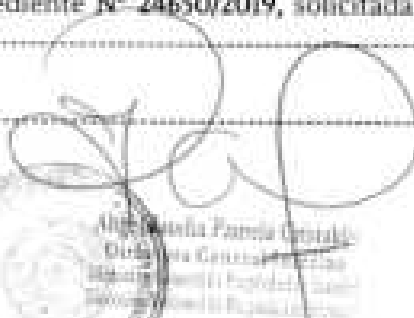
Resolución N° **0692**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 626 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASSIST CARD Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 24650/2019, A NOMBRE DE ASSIST CARD SMALLINE S.A.-----

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
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 626 de fecha 19 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ASSIST CARD Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N° 24650/2019, solicitada a nombre de ASSIST CARD SMALLINE S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE .-----



Dra. María Patricia González
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Justicia

Resolución N°

0693

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2086 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEL SUR EMPRENDIMIENTOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 62604/2016, A NOMBRE DE JUAN MANUEL ARANA RIQUELME.

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Juan Manuel Arana Riquelme en contra de la Resolución N° 2086 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2018, se presenta el representante convencional de Juan Manuel Arana Riquelme e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2086 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 20 de diciembre de 2018, el representante convencional de Juan Manuel Arana Riquelme expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de enero de 2019.

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 "DEL SUR LA DISCO", registrada con el número 407536 en fecha 24 de Noviembre de 2014 a favor de ITAPUA EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. 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: "(...) Que, en primer lugar, yo soy el legítimo propietario de la marca "DEL SUR EMPRENDIMIENTOS Y ETIQUETA", en la misma clase 41 según Registro N° 471.447. Por ende, poseo un DERECHO ADQUIRIDO en nuestro país sobre la marca "DEL SUR EMPRENDIMIENTOS Y ETIQUETA", razón por la cual solicito el registro de una variante de la marca en este caso agregando a la marca un etiqueta con toques diferentes a la ya registrada (...)".

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° 407536 de la marca "DEL SUR LA DISCO", Clase 41 a nombre de ITAPUA EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.A., venció el 24 de noviembre de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.



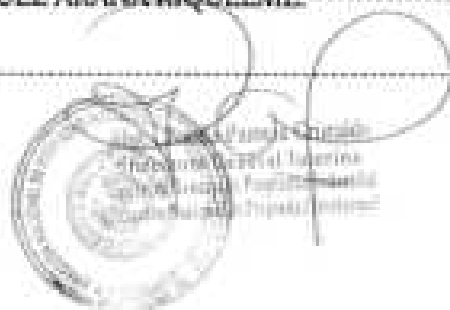
Resolución N° **0693**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2086 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEL SUR EMPRENDIMIENTOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 62604/2016, A NOMBRE DE JUAN MANUEL ARANA RIQUELME.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incura 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
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2086 de fecha 10 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DEL SUR EMPRENDIMIENTOS Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 62604/2016, solicitada a nombre de JUAN MANUEL ARANA RIQUELME.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0694**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.321 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FÁBULA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 26842/2016, A NOMBRE DE PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. en contra de la Resolución N° 1.321 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2019, se presenta el representante convencional de PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.321 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 25 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2020, el representante convencional de PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de noviembre de 2020.-----

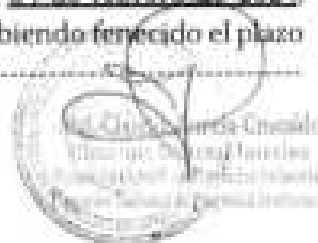
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DE FABULA", registrada con el número 392707 en fecha 04 de Febrero de 2014 a favor de VEDOS S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) "FÁBULA y etiqueta" es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que la marca goza de gran difusión, de hecho, mi mandante PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial... la marca de mi mandante es especial, novedosa y lícita(...)"-----

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° 392707 de la marca "DE FABULA", Clase 25 a nombre de VEDOS S.A., venció el 04 de febrero de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----



Resolución N° **0694**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1321 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FÁBULA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 26842/2016, A NOMBRE DE PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso 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
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1321 de fecha 26 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FÁBULA Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° **26842/2016**, solicitada a nombre de **PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA**.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE**. -----



Resolución N°

0695

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.806 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34710/2016, A NOMBRE DE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Sony Interactive Entertainment Inc. en contra de la Resolución N° 1.806 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de mayo de 2018, se presenta el representante convencional de Sony Interactive Entertainment Inc. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.806 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 25 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de julio de 2018, el representante convencional de Sony Interactive Entertainment Inc. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de octubre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

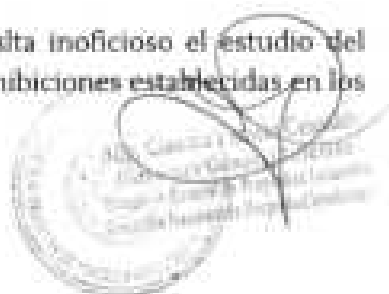
Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ZIE", registrada con el número 410961 en fecha 10 de abril de 2015 a favor de YONGSHENG CHENG. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, es importante destacar que la marca que mi mandante desea proteger es en la clase 42 correspondiente a servicios y la marca antecedente corresponde a la clase 9 de productos, siendo éstas de coberturas totalmente distintas, no se relacionan de ninguna forma, tal como podemos apreciar (...)".-----

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° 410961 de la marca "ZIE", Clase 09 a nombre de YONGSHENG CHENG, venció el 10 de abril de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en los



Resolución N°

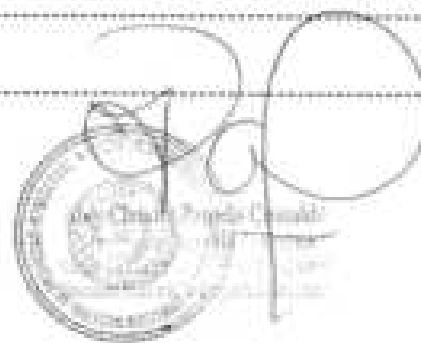
0695

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1806 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34710/2016, A NOMBRE DE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.-----

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
RESUELVE**

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1806 de fecha 14 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SIE", clase 42, Expediente N° 34710/2016, solicitada a nombre de SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE. -----



Resolución N°

0696

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.187 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNIPIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39068/2016, A NOMBRE DE GADOR S.A.-----

Asunción, 27 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GADOR S.A. en contra de la Resolución N° 2.187 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de agosto de 2017, se presenta el representante convencional de GADOR S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.187 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 24 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de noviembre de 2017, el representante convencional de GADOR S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de diciembre de 2017.-----

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 "MINIPIL", registrada con el número 383621 en fecha 19 de julio de 2013 a favor de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., 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: "(...) Además de la diferencia visual ortográfica y fonética, cabe señalar que entre las sílabas iniciales OMNI y MINI existe una manifiesta diferencia conceptual, ya que evocan ideas distintas a saber: OMNI se refiere al concepto de "omnipotente" y MINI al concepto de "mínimo" y "pequeño". Por lo tanto se puede afirmar sin temor a equívocos que la diferencia es absoluta desde todos los puntos de vista (...)".-----

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° 383621 de la marca "MINIPIL", Clase 05 a nombre de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., venció el 19 de julio de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----



Resolución N° **0696**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2.187 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNIPIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39068/2016, A NOMBRE DE GADOR S.A.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurra 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
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2.187 de fecha 11 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OMNIPIL", clase 05, Expediente N° 39068/2016, solicitada a nombre de GADOR S.A.
- Art. 3º **NOTIFIQUESE**. -----



Resolución N° **0697**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 71 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SYMETRY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27697/2020 A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG contra la Resolución N° 71 de fecha 22 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 01 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 71 de fecha 22 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 26 de abril de 2022, el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022.

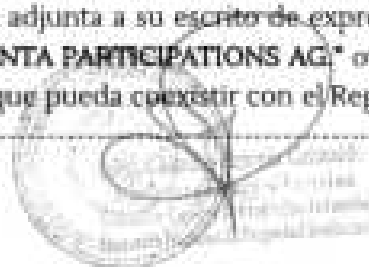
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SYMETRA", registrada con el número 385733 en fecha 23 de Setiembre de 2013 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe una carta de consentimiento de marcas, por medio de la cual la firma SYNGENTA CROP PROTECTION AG, concede plena y expresa autorización a mi mandante para obtener el registro de su marca "SYMETRY", con acta no. 27697/2020, amparando productos de la clase 05. Adjunto al presente escrito copia de la carta de consentimiento con su debida traducción, referente a las marcas en estudio"*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en la cual la firma "SYNGENTA PARTICIPATIONS AG." otorga consentimiento a la empresa SYNGENTA CROP PROTECTION AG para que pueda coexistir con el Registro No. 385.733 de la marca "SYMETRA" en la Clase 05, en Paraguay.



Resolución N° **0697**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 71 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SYMETRY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27697/2020 A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION AG. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, 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 "SYMETRY" es viable por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 71 de fecha 22 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SYMETRY", clase 05, Expediente, N° 27697/2020, solicitada a nombre de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


Dra. Gladys Patricia González
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Ministerio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0698**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1213 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZEBRA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 68737/2018, A NOMBRE DE ZEBRA CO., LTD.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Zebra Co., Ltd. en contra de la Resolución N° 1213 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de setiembre de 2021 se presenta el representante convencional de Zebra Co., Ltd. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1213 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de octubre 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 Zebra Co., Ltd. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2021. -----

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: 2012-1208845 Denominación ZEBRA Clase 16 Registro 498298 Titular ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION (US). 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: "(...) Se adjunta al presente escrito una copia de consentimiento, debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado. En el citado documento consta que ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION permite y confirma que no intentara evitar el registro y el uso de la solicitud de la marca "ZEBRA Y LOGOTIPO" (logotipo). Dicho esto, el registro citado como antecedente ya no constituye un obstáculo para la concesión del registro de la marca de mi mandante. En caso de negarse la solicitud de registro de la marca de mi mandante, no sería más que un menoscabo inaceptable a sus legítimos derechos amparados por la Ley 1294/98 de Marcas (...)". -

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO" que expresa cuanto sigue: "(...) ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION permite y confirma que no intentará evitar el uso de la solicitud de marca No. 68737/2018 para la marca "PATRÓN ZEBRA". Además expresamente consiente el uso y registro de ZEBRA CO. LTD. de la



Resolución N° **0698**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1.213 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZEBRA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 68737/2018, A NOMBRE DE ZEBRA CO., LTD.-----

solicitud de registro No. 68737/2018. 4. El presente documento es válido para su presentación ante la oficina de Marcas en Paraguay (...)-----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, 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 "ZEBRA Y ETIQUETA" es viable, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1213 de fecha 03 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ZEBRA Y ETIQUETA", clase 16, Expediente. N° 68737/2018, solicitada a nombre de ZEBRA CO., LTD.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Cecilia Gabriela Gómez Cerezo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0699**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 959 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZEBRA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 36842/2018, A NOMBRE DE ZEBRA CO., LTD.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Zebra Co., Ltd. en contra de la Resolución N° 959 de fecha 03 de setiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de setiembre de 2019 se presenta el representante convencional de Zebra Co., Ltd. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 959 de fecha 03 de setiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de febrero de 2020, el representante convencional de Zebra Co., Ltd. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de marzo de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ZEBRA TECHNOLOGIES", registrada con el número 481515 en fecha 30 de abril de 2019 a favor de ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Se adjunta al presente escrito una copia de consentimiento, debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado. En el citado documento consta que ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION permite y confirma que no intentará evitar el registro y el uso de la solicitud de la marca "ZEBRA Y LOGOTIPO" (logotipo). Dicho esto, el registro citado como antecedente ya no constituye un obstáculo para la concesión del registro de la marca de mi mandante. En caso de negarse la solicitud de registro de la marca de mi mandante, no sería más que un menoscabo inaceptable a sus legítimos derechos amparados por la Ley 1294/98 de Marcas (...)" -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO" que expresa cuanto sigue: "(...) ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION permite y confirma que no intentará evitar el uso de la solicitud de marca No. 36842/2018



Resolución N° **0699**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 959 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZEBRA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 36842/2018, A NOMBRE DE ZEBRA CO., LTD.-----

para la marca "ZEBRA(LOGO). Además expresamente consiente el uso y registro de ZEBRA CO. LTD. de la solicitud de registro No. 36842/2018. 4. El presente documento es válido para su presentación ante la oficina de Marcas en Paraguay (...)"-----

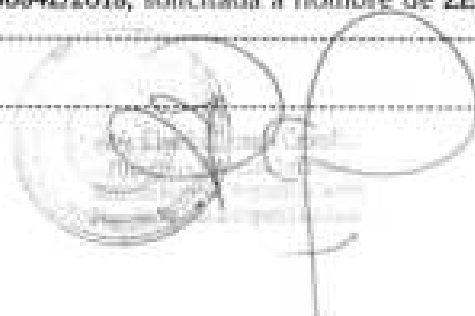
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones.-----

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 "ZEBRA Y ETIQUETA" es viable por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 959 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ZEBRA Y ETIQUETA", clase 16, Expediente. N° 36842/2018, solicitada a nombre de ZEBRA CO., LTD.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE-----



Resolución N° **0700**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.827 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLUB TAGUATO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 75356/2020, SOLICITADO POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA UNIVERSITARIA DE CULTURA - APUC. -----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ASOCIACIÓN PARAGUAYA UNIVERSITARIA DE CULTURA - APUC contra la Resolución N° 1.827 de fecha 02 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 se presenta la representante convencional de ASOCIACIÓN PARAGUAYA UNIVERSITARIA DE CULTURA - APUC e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.827 de fecha 02 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 22 de febrero de 2022, la representante convencional de ASOCIACIÓN PARAGUAYA UNIVERSITARIA DE CULTURA - APUC expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 02 de marzo de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1700183 Denominación TAGUATO Clase 41 Registro 464181 Titular Julio David Chansín Aquino (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ambas marcas fueron presentadas a fin de proteger servicios muy diferentes, en el caso de la marca registrada está vinculada a la música, radio y televisión, y la solicitada más bien a actividades religiosas y las vinculadas a las mismas.../... Es importante también destacar que la marca solicitada cuenta con un logotipo, el cual es un elemento diferenciador de las otras marcas y como se podrá observar es muy diferente al registrado, con esto, además de lo arriba manifestado, el público consumidor no tendrá confusión alguna.../... Se adjunta un documento por medio del cual se observa la existencia del Club Taguatò desde el año 1.969. Dicha denominación es muy conocida en el ambiente religioso -laico(...)". -----

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

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



Resolución N°

0700

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.827 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLUB TAGUATO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 75356/2020, SOLICITADO POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA UNIVERSITARIA DE CULTURA - APUC. -----

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 sentido, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca solicitante "CLUB TAGUATO Y ETIQUETA" frente a la marca base de rechazo "TAGUATO Y ETIQUETA", se advierte que ambas comparten el vocablo "TAGUATO", diferenciándose únicamente por la adición del término "CLUB" en la marca solicitante. Esta incorporación confiere al signo una estructura más extensa y una connotación conceptual distinta respecto de la marca antecedente.-----

CLUB TAGUATO Y ETIQUETA (solicitada), y
TAGUATO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "TAGUATO Y ETIQUETA" posee el registro N°464181 en la clase 41 con la siguiente descripción de servicios: "...Producción musical, producción de programas de radio y televisión..."; mientras que la marca en trámite de registro "CLUB TAGUATO Y ETIQUETA" solicita en la misma clase la cobertura de: "...educación religiosa; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; servicios educativos; servicios de campamentos deportivos; organización de competiciones deportivas...". Del contraste entre ambas coberturas se desprende que, si bien los signos se encuentran comprendidos en la misma clase internacional, se orientan a servicios de naturaleza, finalidad y características distintas, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y público destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión, dado que los servicios no compiten entre sí, y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.-----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁶ señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos

⁶ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2013.

⁷ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 239. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/sitio/propiedad-intelectual/marcas/directrices>.



Resolución N° **0700**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1827 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLUB TAGUATO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 75356/2020, SOLICITADO POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA UNIVERSITARIA DE CULTURA - APUC. -----

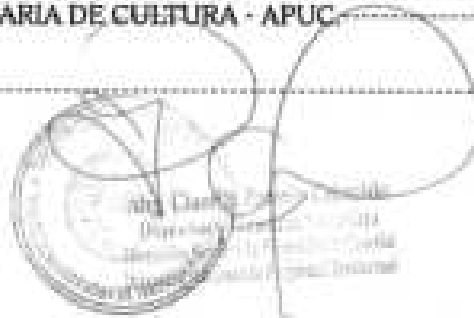
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9(„)”.-----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de 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, 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° 1827 de fecha 02 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CLUB TAGUATO", clase 41, Expediente N° 75356/2020, solicitada a nombre de ASOCIACIÓN PARAGUAYA UNIVERSITARIA DE CULTURA - APUC.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** -----



Resolución N° **0701**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.880 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA MADRE DE TUPARENDA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 38624/2017, SOLICITADO POR FUNDAPROVA.-----

Asunción, 20 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fundaprova** contra la Resolución N° 1.880 de fecha 25 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Fundaprova** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.880 de fecha 25 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de noviembre de 2021, el representante convencional de **Fundaprova** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. i) ...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Según puede ser constatado en la página del movimiento apostólico de Schoenstatt, fue este el que concretó la compra-venta del terreno que providencialmente ya se llamaba Tuparendá (morada de Dios) en el año 1980. No obstante, el Examinador ha realizado una investigación escueta al no advertir que mi principal, FUNDAPROVA, surgió del seno de dicho Movimiento Apostólico .../. De ahí que FUNDAPROVA constituye una extensión de esta amplia familia de Schoenstatt, designada para guiar a los jóvenes y adolescentes, por medio de la religión y del trabajo. Por consiguiente, que se pretenda acusar a mi principal de no tener legítimo interés y de haber obrado conociendo que el signo "pertenecía a un tercero", demuestra que el rechazo carece lógica y fundamento. Sumado a todo esto, a la hora de evaluar la pertenencia de la marca, cabe tener presente que la marca "TUPA RENDA" ya estuvo registrada en el pasado a nombre del MOVIMIENTO APOSTOLICO DE SCHOENSTATT, en las clases 16 y 41, bajo los Títulos N° 259260 y N° 259259, por lo que de ninguna manera puede considerarse que dicha denominación pertenece exclusivamente a otra persona. CASA MADRE DE TUPARENDA ES UN PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DECLARADO DE INTERÉS NACIONAL POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS (...)".-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, 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



Resolución N° 0701

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.880 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA MADRE DE TUPARENDA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 38624/2017, SOLICITADO POR FUNDAPROVA.-----

derecho a constituir una marca. 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 titular solicitante FUNDAPROVA ha solicitado el registro de la marca "CASA MADRE DE TUPARENDA", para proteger los servicios comprendidos en la clase 41 del Clasificador Internacional de Niza cuya cobertura declara: "...Organización que se dedica a enseñar oficios a jóvenes con problemas de conducta, para reinserterlos a la sociedad...". En la denominación solicitada resalta el término guaraní "TUPARENDA", que significa "morada de Dios". Esta expresión es utilizada comúnmente en nuestro país para hacer referencia al Santuario de la Virgen de Schoenstatt, ubicado en la ciudad de Ypacaraí. Su fundación data del año 1981 y actualmente cuenta con una iglesia, casa de retiro y demás espacios destinados a la conexión espiritual y personal de los fieles católicos.-----

Que, entre las limitaciones establecidas por la ley para la constitución de una marca, se encuentra la prohibición de registro de aquellos 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, según el Inc. i) del Art. 2. De esa manera, se destaca la buenafé que debe regir en las transacciones comerciales y el sistema marcario, no escapa de dicha premisa.-----

En efecto, realizando una investigación más adentrada, encontramos que "CASA MADRE DE TUPARENDA" es un programa socioeducativo de reinserción social y desarrollo personal de jóvenes y adolescentes. Este programa nació en el seno del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Paraguay y es implementado por FUNDAPROVA, en articulación con el Ministerio de Justicia, y con el acompañamiento de los Padres de Schoenstatt, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además del apoyo de diversas instituciones, empresas y particulares². -----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan cuanto sigue: "(...) Concepto de mala fe. En materia administrativa y comercial, una acción u omisión se considera de mala fe cuando se cometiera de modo intencional e infringiera una norma, acuerdo o práctica que fuese exigible en el comercio. Un acto de mala fe se caracteriza por una deshonestidad intencional por la persona que lo realiza, a sabiendas que infringe una norma, un contrato o las prácticas leales en el comercio en el país. Se puede considerar de manera general que una conducta es de mala fe si se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de las prácticas comerciales honestas. En el caso de una solicitud de registro de marca la mala fe se caracteriza en que el solicitante sabe que no tiene legitimidad para obtener el registro, o sabe que la marca que pretende registrar, o un signo muy parecido, pertenece a otra persona que tiene un mejor derecho sobre ella y no ha dado su consentimiento a dicho registro (...)".-----

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

¹ <https://schonstatt.com/paraguay/una-historia-de-crecer-con-el-espíritu-guaraní>

² <https://schonstatt.com/paraguay/socios-institucionales/>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 103. Disponible en <http://www.dinapi.gov.py/portal/la-propiedad-intelectual/normas-direccionales>



Resolución N° **0701**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.880 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA MADRE DE TUPARENDA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 38624/2017, SOLICITADO POR FUNDAPROVA.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1.880 de fecha 25 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CASA MADRE DE TUPARENDA", Clase 41, Expediente N° 38624/2017, solicitada a nombre de FUNDAPROVA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----


Mg. Cecilia María González
Directora General Interina
Ministerio Sectorial de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0702**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.835 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA MADRE DE TUPARENDA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38626/2017, SOLICITADO POR FUNDAPROVA.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FUNDAPROVA contra la Resolución N° 1.835 de fecha 12 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de FUNDAPROVA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.835 de fecha 12 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de noviembre de 2021, el representante convencional de FUNDAPROVA expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece ... Art. 2 Inc. i) ...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Según puede ser constatado en la página del movimiento apostólico de Schoenstatt, fue este el que concretó la compra-venta del terreno que providencialmente ya se llamaba Tuparenda (morada de Dios) en el año 1980. No obstante, el Examinador ha realizado una investigación escueta al no advertir que mi principal, FUNDAPROVA, surgió del seno de dicho Movimiento Apostólico ... De ahí que FUNDAPROVA constituye una extensión de esta amplia familia de Schoenstatt, designada para guiar a los jóvenes y adolescentes, por medio de la religión y del trabajo. Por consiguiente, que se pretenda acusar a mi principal de no tener legítimo interés y de haber obrado conociendo que el signo "pertenecía a un tercero", demuestra que el rechazo carece lógica y fundamento. Sumado a todo esto, a la hora de evaluar la pertenencia de la marca, cabe tener presente que la marca "TUPA RENDA" ya estuvo registrada en el pasado a nombre del MOVIMIENTO APOSTOLICO DE SCHOENSTATT, en las clases 16 y 41, bajo los Títulos N° 259260 y N° 259259, por lo que de ninguna manera puede considerarse que dicha denominación pertenece exclusivamente a otra persona. CASA MADRE DE TUPARENDA ES UN PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DECLARADO DE INTERÉS NACIONAL POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS (...)".-----

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



Resolución N° 0702

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.835 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA MADRE DE TUPÁRENDA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38626/2017, SOLICITADO POR FUNDAPROVA.-----

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. 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 titular solicitante FUNDAPROVA ha solicitado el registro de la marca "CASA MADRE DE TUPÁRENDA", para proteger los servicios comprendidos en la clase 35 del Clasificador Internacional de Niza cuya cobertura declara: "...Servicios de comercialización de productos alimenticios y productos realizados con madera...". En la denominación solicitada resalta el término guaraní "TUPÁRENDA", que significa "morada de Dios". Esta expresión es utilizada comúnmente en nuestro país para hacer referencia al Santuario de la Virgen de Schoenstatt, ubicado en la ciudad de Ypacarai. Su fundación data del año 1981 y actualmente cuenta con una iglesia, casa de retiro y demás espacios destinados a la conexión espiritual y personal de los fieles católicos.-----

Que, entre las limitaciones establecidas por la ley para la constitución de una marca, se encuentra la prohibición de registro de aquellos 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, según el Inc. i) del Art. 2. De esa manera, se destaca la buenafé que debe regir en las transacciones comerciales y el sistema marcario, no escapa de dicha premisa.-----

En efecto, realizando una investigación más adentrada, encontramos que "CASA MADRE DE TUPÁRENDA" es un programa socioeducativo de reinserción social y desarrollo personal de jóvenes y adolescentes. Este programa nació en el seno del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Paraguay y es implementado por FUNDAPROVA, en articulación con el Ministerio de Justicia, y con el acompañamiento de los Padres de Schoenstatt, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además del apoyo de diversas instituciones, empresas y particulares².-----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan cuanto sigue: "(...) Concepto de mala fe. En materia administrativa y comercial, una acción u omisión se considera de mala fe cuando se cometiera de modo intencional e infringiera una norma, acuerdo o práctica que fuese exigible en el comercio. Un acto de mala fe se caracteriza por una deshonestidad intencional por la persona que lo realiza, a sabiendas que infringe una norma, un contrato o las prácticas leales en el comercio en el país. Se puede considerar de manera general que una conducta es de mala fe si se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de las prácticas comerciales honestas. En el caso de una solicitud de registro de marca la mala fe se caracteriza en que el solicitante sabe que no tiene legitimidad para obtener el registro, o sabe que la marca que pretende registrar, o un signo muy parecido, pertenece a otra persona que tiene un mejor derecho sobre ella y no ha dado su consentimiento a dicho registro (...)".-----

¹ <https://schonstatt.com.ar/schonstatt-en-paraguay/una-historia-de-fe-maternal-y-el-espíritu-guaraní>

² <https://schonstatt.com.ar/movimiento-social/casa-madre/>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 355. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/s3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



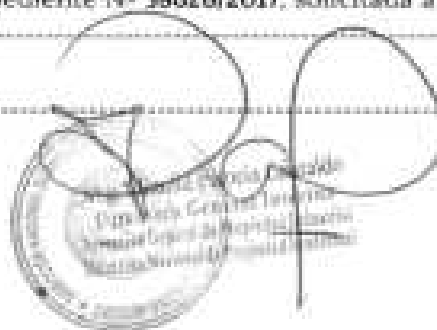
Resolución N° **0702**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1.835 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA MADRE DE TUPÁRENDÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38626/2017, SOLICITADO POR FUNDAPROVA.-----

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. 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° 1.835 de fecha 12 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CASA MADRE DE TUPÁRENDÁ", Clase 35, Expediente N° 38626/2017, solicitada a nombre de FUNDAPROVA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0703**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 566 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEN BRAVEN Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 55121/2014, SOLICITADO POR BOSTIK S.A.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BOSTIK SA** contra la Resolución N° 566 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **BOSTIK SA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 566 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de febrero de 2025, el representante convencional de **BOSTIK SA** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 19 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1430014 Denominación BRAVE Clase I Registro 510971 Titular Diagro S.a (PV). 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que teniendo en cuenta la diferencia en los productos comercializados por las marcas contrapuestas, los titulares de ambas marcas han firmado un Acuerdo de Coexistencia, en el cual mi mandante limita la cobertura de su solicitud a: "Productos comprendidos en la Clase 1 (UNO) como ser exclusivamente : Productos Químicos para la industria; productos químicos utilizados en la construcción ...". Asimismo, cabe destacar que la empresa Diagro S.A. se especializa en la comercialización de productos agrícolas tales como semillas, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, adyuvantes y productos nutricionales y que ofrece soluciones biológicas. En consecuencia, los productos que comercializa mi mandante son totalmente diferentes a los comercializados por Diagro S.A. en cuanto a su naturaleza, uso y mercado objetivo (...)".-----

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

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



Resolución N° **0703**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 566 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEN BRAVEN Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 55121/2014, SOLICITADO POR BOSTIK S.A.-----

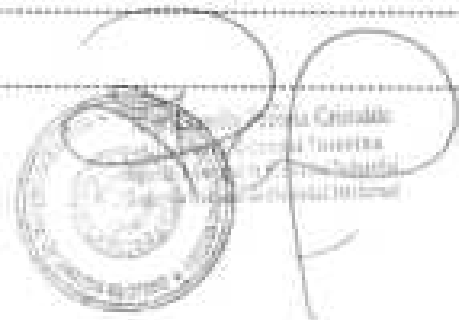
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega, a más de su escrito de expresión agravios, la "DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma DIAGRO S.A. acepta la coexistencia pacífica del registro de su marca "BRAVE", Clase 1 en Paraguay con la marca "DEN BRAVEN Y ETIQUETA" en Clase 1 a nombre de la empresa BOSTIK S.A. para cubrir exclusivamente: *"Productos químicos para la industria; productos químicos utilizados en la construcción; resinas artificiales en bruto; adhesivos (pegamentos) para la industria; adhesivos utilizados en la construcción; productos químicos para la impregnación de fachadas"*. De ello se colige que, dada la actual coexistencia pacífica de las marcas de los titulares pues, es criterio de esta Dirección que no se justificaría la denegación total, conforme lo dispone la parte final del Art. 6 de la Ley de Marcas. -----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 566 de fecha 11 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DEN BRAVEN Y ETIQUETA", Clase 01, Expediente N° 55121/2014, solicitada a nombre de BOSTIK S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



Resolución N°

0704

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 467 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BAUKUS Y ETIQUETA" CLASE 06, EXPEDIENTE N° 97784/2018, SOLICITADA POR WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Waelzholtz Brasmetal Laminação Ltda.** contra la Resolución N° 467 de fecha 18 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **Waelzholtz Brasmetal Laminação Ltda.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 467 de fecha 18 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de junio de 2021, el representante convencional de **Waelzholtz Brasmetal Laminação Ltda.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de julio 2021.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "BAUKUS", registrada con el número 383771 en fecha 22 de julio de 2013 a favor de ARNILDO JACO LENHARD. Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos: "(...) Señora Directora, como podrá corroborar en la propia base de datos del Sistema Informático de la DINAPI, la marca antecedente mencionada "BAUKUS", Clase 6, Registro N° 383771, se encuentra a la fecha ANULADA, conforme a los hechos que seguidamente paso a exponer. Que, en fecha 24 de mayo de 2019, en representación de la firma WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA, he presentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Octavo Turno, Secretaría N° 36, demanda ordinaria por nulidad de registro de marca contra el señor ARNILDO JACO LENHARD(...)".-----

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

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 383771 de la marca "BAUKUS Y ETIQUETA", clase 06, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de la S.D. N° 400 de fecha 09 de octubre de 2020, emanada del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DÉCIMO OCTAVO TURNO DE LA CAPITAL, SECRETARIA N° 36 en los autos caratulados: "WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA C/ ARNILDO JACO LENHARD S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS", Expediente N° 155/2019, habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 99 de fecha 02 de marzo de 2021.-----



Resolución N° **0704**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 467 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BAUKUS Y ETIQUETA" CLASE 06, EXPEDIENTE N° 97784/2018, SOLICITADA POR WAEZHZOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA.-----

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, y no encontrándose la solicitud de registro incura dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y concordantes 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 solicitada.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 467 de fecha 18 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BAUKUS Y ETIQUETA", clase 06, Expediente N° 97784/2018, solicitada a nombre de WAEZHZOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



Resolución N° **0705**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.641 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 71755/2018, A NOMBRE DE DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----

Asunción, 29 OCT 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. en contra de la Resolución N° 1.641 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de octubre de 2020, el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2020. -----

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: "(...) SoyDelivery es una "Startup" uruguaya que ha tenido un gran crecimiento desde su lanzamiento. Ofrece a empresas la posibilidad de enviar sus compras online a sus clientes y a personas la posibilidad de enviar cualquier paquete de un lado a otro o también de generar dinero extra realizando los envíos.../... no constituye una marca descriptiva, sino que simplemente se encuentra conformada por un vocablo evocativo, lo cual no impide su registrabilidad como marca.../... En el caso en cuestión, la marca "SOYDELIVERY" se encuentra conformada por el término "DELIVERY", que, traducido al español significa "entregas". Es sabido que dicho término evoca a la actividad que desarrolla mi representada, sin embargo la misma se encuentra acompañada por el vocablo "SOY", ubicado al inicio del conjunto marcario, conformando así UN CONJUNTO DE PALABRAS, las cuales no deben ser desmembradas para su análisis de registrabilidad, sino que deben ser analizados en su conjunto, tal cual se ha solicitado. (...)-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° L641 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 71755/2018, A NOMBRE DE DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para todos los productos de la clase 09, la cual comprende principalmente los aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento. En ese sentido, al analizar la denominación solicitada, "SOYDELIVERY" se advierte que está conformada por la combinación de dos términos: "SOY", forma del verbo "ser" en primera persona, y "DELIVERY", palabra de origen inglés que significa "entrega" o "reparto", y que ha sido incorporada al uso cotidiano para referirse a las entregas a domicilio de productos o servicios solicitados por los consumidores. Dicha combinación da lugar a una expresión que, en conjunto, no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los productos que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. -----

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 derivación 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 una tipografía especial de color gris y naranja con la imagen de un ícono de ubicación en el mapa, del mismo tono, el cual contiene la figura de una caja, todo dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación: -----

¹ <https://diputados.gov.py/legislativo>

² <https://diputados.gov.py/legislativo>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en:

<https://www.dinapi.gov.py/portal/sistema-de-proteccion-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0705**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1.641 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 71755/2018, A NOMBRE DE DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----



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
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.641 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 71755/2018, solicitada a nombre de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----

Dr. Claudia Patricia González
Directora General Interim de Propiedad Industrial
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución N°

0706

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 909 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 307 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08446/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de RIVER CITY PARAGUAY S.A, contra las Resoluciones N° 909 de fecha 09 de julio de 2024 y N° 307 de fecha 26 de febrero de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de RIVER CITY PARAGUAY S.A e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio contra de la Resolución N° 1446 de fecha 09 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, la representante convencional de RIVER CITY PARAGUAY S.A expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de marzo de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 909 de fecha 09 de julio de 2024 considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1995417 Denominación RIVERO Clase 5 Registro 537992 Titular PL. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA (AR). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, la Resolución N° 307 de fecha 26 de febrero de 2025 confirma diciendo: "(...) Que, si bien el solicitante manifiesta que el rubro o actividad de las marcas en pugna difieren, es importante destacar que, aunque la marca solicitada busca proteger productos limitados.../... no es posible pasar por alto el hecho que la marca antecedente protege todos los productos de la clase 5, entre ellos productos farmacéuticos y veterinarios, existiendo así una relación entre las respectivas coberturas, por lo que en el presente caso, no se cumplen los principios de especialidad. Siendo así, esta Dirección concluye que la marca no cumple los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección solicitada. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que es el conjunto de palabras el elemento predominante de la marca solicitada, "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA". Teniendo en cuenta este factor trascendental podemos concluir que el rechazo de la marca fue arbitraria, dado que no existe NINGUN parentesco TANTO gramatical ni fonéticamente entre las denominaciones RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y LA MARCA RIVERO.../... No se ha considerado la etiqueta, característica que forma parte esencial en el conjunto de la marca RIVER CITY BIOTECNOLOGIA. (...)".-----



Resolución N° **0706**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 909 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 307 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08446/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

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

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

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

Que, realizado el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia inicial de cinco letras "R-I-V-E-R". No obstante, difieren sustancialmente en su estructura y extensión, ya que la marca solicitada incorpora las palabras "CITY" y "BIOTECNOLOGÍA", elementos que modifican su configuración global y le otorgan una identidad propia, más compleja y diferenciada respecto de la marca antecedente. Asimismo, corresponde realizar un análisis semántico o conceptual de los términos "RIVER" y "RIVERO", con el fin de determinar el alcance del significado que transmiten. En este sentido, la marca base de rechazo contiene el término "RIVERO", que constituye un apellido de origen español¹ de uso común en nuestro país, coherente además con la denominación social de su titular, P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA S.A. Por su parte, la marca solicitada utiliza el vocablo inglés "RIVER", cuya traducción al español es "río", acompañado del término "CITY", que significa "ciudad", conformando en conjunto la expresión "ciudad del río". De esta manera, resulta evidente que ambas marcas evocan conceptos claramente distintos: mientras "RIVERO" remite a un apellido patronímico, "RIVER CITY" alude a una expresión geográfica o evocativa con un sentido claramente distinto.-----

RIVER CITY BIOTECNOLOGIA (solicitada), y

RIVERO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, 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.-----

Que, en ese sentido, 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

¹ <https://www.etimologia.org/etimo/river>

² <https://dicionariocriolloblog.org/criolloblog/rivero-y-compania-sa>



Resolución N°

0706

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 909 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 307 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08446/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

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

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

Que, 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 General considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas.-----

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

Art. 1º REVOCAR las resoluciones N° 909 de fecha 09 de julio de 2024 y N° 307 de fecha 26 de febrero de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----


Firmado
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

Resolución N° **0706**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 909 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 307 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08446/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA", clase 05, Expediente N° 08446/2023, solicitada a nombre de RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE -----



Resolución N°

0707

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 910 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 308 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 08448/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de RIVER CITY PARAGUAY S.A, contra las Resoluciones N° 909 de fecha 09 de julio de 2024 y N° 307 de fecha 26 de febrero de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de RIVER CITY PARAGUAY S.A e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio contra de la Resolución N° 1446 de fecha 09 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, la representante convencional de RIVER CITY PARAGUAY S.A expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 910 de fecha 09 de julio de 2024 considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1995417 Denominación RIVERO Clase 5 Registro 537992 Titular PL. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA (AR). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, la Resolución N° 308 de fecha 26 de febrero de 2025 confirma diciendo: "(...) Que, si bien el solicitante manifiesta que el rubro o actividad de las marcas en pugna difieren, es importante destacar que, aunque la marca solicitada busca proteger servicios relacionados.../. Teniendo en cuenta que la marca antecedente protege todos los productos de la clase 5, entre ellos productos farmacéuticos y veterinarios, queda demostrado que existe así una relación entre las respectivas coberturas, por lo que en el presente caso, no se cumplen los principios de especialidad. Siendo así, esta Dirección concluye que la marca no cumple los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección solicitada. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que es el conjunto de palabras el elemento predominante de la marca solicitada, "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA". Teniendo en cuenta este factor trascendental podemos concluir que el rechazo de la marca fue arbitrario, dado que no existe NINGUN parentesco TANTO gramatical ni fonéticamente entre las denominaciones RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y LA MARCA RIVERO.../. No se ha considerado la etiqueta, característica que forma parte esencial en el conjunto de la marca RIVER CITY BIOTECNOLOGIA. (...)".-----



Resolución N° **0707**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 910 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 308 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 08448/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

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

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

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

Que, realizado el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia inicial de cinco letras "R-I-V-E-R". No obstante, difieren sustancialmente en su estructura y extensión, ya que la marca solicitada incorpora las palabras "CITY" y "BIOTECNOLOGIA", elementos que modifican su configuración global y le otorgan una identidad propia, más compleja y diferenciada respecto de la marca antecedente. Asimismo, corresponde realizar un análisis semántico o conceptual de los términos "RIVER" y "RIVERO", con el fin de determinar el alcance del significado que transmiten. En este sentido, la marca base de rechazo contiene el término "RIVERO", que constituye un apellido de origen español de uso común en nuestro país, coherente además con la denominación social de su titular, P.L. RIVERO Y COMPAÑIA S.A. Por su parte, la marca solicitada utiliza el vocablo inglés "RIVER", cuya traducción al español es "río", acompañado del término "CITY", que significa "ciudad", conformando en conjunto la expresión "ciudad del río". De esta manera, resulta evidente que ambas marcas evocan conceptos claramente distintos: mientras "RIVERO" remite a un apellido patronímico, "RIVER CITY" alude a una expresión geográfica o evocativa con un sentido claramente distinto.-----

RIVER CITY BIOTECNOLOGIA (solicitada), y

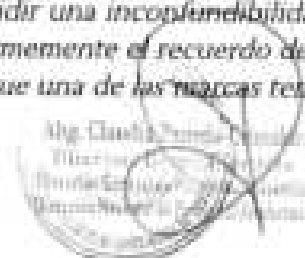
RIVERO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, 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.-----

Que, en ese sentido, 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

¹ <https://www.inecib.org.bo/tema/tema>

² <https://biblioteca.consejo.gov.co/consulta/verDetalle.asp?id=11000>



Resolución N°

0707

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 910 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 308 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 08448/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

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

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

Que, 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 General considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. -----

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

Art. 1º **REVOCAR** las resoluciones N° 910 de fecha 09 de julio de 2024 y N° 308 de fecha 26 de febrero de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

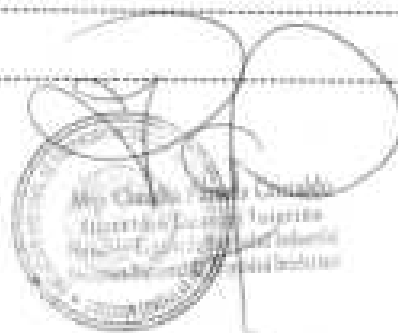


Resolución N° **0707**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 910 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 Y N° 308 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 08448/2023, SOLICITADO POR RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "RIVER CITY BIOTECNOLOGIA", clase 35, Expediente N° 08448/2023, solicitada a nombre de RIVER CITY PARAGUAY S.A.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE -----



Resolución N° 0708

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1279 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "500 QUINIENTOS Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 61650/2023, SOLICITADO POR LUCAS MANUEL BALLESTER.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUCAS MANUEL BALLESTER contra la Resolución N° 1279 de fecha 13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de LUCAS MANUEL BALLESTER e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1279 de fecha 13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de octubre de 2024, el representante convencional de LUCAS MANUEL BALLESTER expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 08 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2148732 Denominación PICADA 500 Clase 33 Registro 540340 Titular CESAR VICTORIO GIACOMETTI TONELLI (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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, en primer lugar debemos destacar que la marca señalada como antecedente tiene un claro significado conceptual a nivel local. Que PICADA 500 hace relación a un lugar específico ubicado en el Chaco Paraguayo, considerado como LA NUEVA VENA INDUSTRIAL DEL CHACO, es un camino terraplenado construido en el año 1996 por la Gobernación de Boquerón, con miras a las construcción del tercer tramo del Corredor Bioceánico.../...Aunque ambas marcas comparten el número "500", "PICADA 500" tiene un elemento adicional ("PICADA"), lo que introduce una diferencia visual significativa. La palabra "Quinientos", siendo la representación numérica de 50 en palabras, añade también una diferenciación adicional. Además la marca señalada por la Dirección de Marcas "PICADA 500" es meramente denominativa, mientras la marca de mi representada va acompañada de una etiqueta distintiva, la que aumenta el elemento visual diferenciador(...)".-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas



Resolución N° **0708**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1279 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "500 QUINIENTOS Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 61650/2023, SOLICITADO POR LUCAS MANUEL BALLESTER.

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca mixta "500 QUINIENTOS Y ETIQUETA" Clase 33 y la marca denominativa base de rechazo "PICADA 500" Clase 33.

En ese sentido, analizando el aspecto gráfico y fonético, se advierte que la marca solicitante "500 QUINIENTOS" se encuentra conformada por dos elementos redundantes, el cual incluye el número "500" expresado en cifras y letras, lo que refuerza y centra la atención del consumidor en ese concepto. Por su parte, la marca antecedente "PICADA 500" se compone de dos elementos, el término "PICADA" con múltiples significados, desde un "...Camino o senda abierta por el hombre a través de la espesura del monte..." o "...Bocado ligero que se sirve como acompañamiento de una bebida..." entre otros, y el número "500". En ese contexto, es claro que el peso conceptual recae en el vocablo "PICADA", mientras que el componente numérico cumple un rol accesorio o complementario, sin constituir el eje central del signo.

"PICADA 500" (marca base de rechazo), y

"500 QUINIENTOS" (marca solicitada)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia de uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría una clara diferenciación en el mercado.

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹

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. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la marca solicitada presenta una etiqueta compuesta por una denominación en números y letras, con una tipografía sans serif

¹ <https://bit.ly/3uagpmb>

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

Resolución N° 0708

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1279 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "500 QUINIENTOS Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 61650/2023, SOLICITADO POR LUCAS MANUEL BALLESTER.

de estilo cuadrado y color negro, dispuesta sobre un fondo blanco. Por el contrario, la marca antecedente carece de etiqueta gráfica, tratándose de una marca exclusivamente denominativa. En consecuencia, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía distintivos que refuerzan su individualidad y reducen sustancialmente cualquier riesgo de confusión con la marca previamente registrada.

marca base de rechazo

marca solicitada

denominativa

500
QUINIENTOS

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de 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 General considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1279 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "500 QUINIENTOS Y ETIQUETA", Clase 33, Expediente N° 61650/2023, solicitada a nombre de LUCAS MANUEL BALLESTER.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.



Resolución N°

0709

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 858 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41566/2017, SOLICITADO POR PAX LABS INC.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PAX LABS INC., contra la Resolución N° 858 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de PAX LABS INC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 858 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 04 de junio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de julio de 2019, el representante convencional de PAX LABS INC., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019.-----

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: "PAX", registrada con el número de 431971 en fecha 07 de Noviembre de 2016 a favor de KINGSPORT WORLDWIDE, 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 la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, es importante mencionar que la marca de mi mandante está compuesta de su nombre comercial, el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley N° 1294/98 de Marcas.../... En segundo lugar, cabe resaltar que la marca de mi mandante se encuentra registrada en innumerables países, en distintas clases y variadas presentaciones, tales como: los registros se encuentran adjuntos en el escrito de reconsideración.../... En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que la cobertura de ambas marcas es totalmente distinta por lo que la coexistencia entre ambas es totalmente factible(...)".-----

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.-----


Criminale
Morales
Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0709**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 858 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41566/2017, SOLICITADO POR PAX LABS INC.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "PAX" Clase 09 y la marca base de rechazo "PAX Y ETIQUETA" Clase 09.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre la marca solicitada "PAX" y la marca antecedente "PAX Y ETIQUETA", se advierte que la primera reproduce en mismo orden las tres letras del único vocablo que conforma la denominación de la registrada. Ambas poseen la misma estructura visual y auditiva, como se puede corroborar en el siguiente cotejo: -----

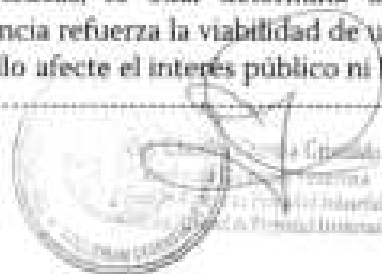
PAX (marca solicitada), y

PAX (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca antecedente "PAX" posee el registro N° 431971 en la clase 09 con la siguiente cobertura: *"...Productos comprendidos en la clase 09 (nueve), como ser pole, barra o soporte para cámaras fotográficas y de video, para tomar fotografías o videos; aparatos e instrumentos científicos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de control (inspección), de salvamento y de enseñanza aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operadores con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras..."*. Por el contrario, la marca en trámite "PAX" busca proteger en la misma clase los siguientes productos: *"...Software descargable para dispositivos móviles para uso con un vaporizador oral para fumar, es decir, software para ajustar remotamente y guardar los ajustes de temperatura del vaporizador y actualizar el diseño de memoria fija (firmware) del vaporizador comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del Decreto N° 8562 del año 2012..."*. Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y características, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y a su destinatario. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.-----

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



Resolución N° 0709

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 858 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41566/2017, SOLICITADO POR PAX LABS INC.-----

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección. En el caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.-----

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

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 73 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que PAX LABS INC. (titular solicitante), posee las siguientes marcas registradas: "PAX" en la clase 11 con registro N° 468239 y "PAX" en la clase 34 con registro N° 468238. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo **denominaciones similares**. Por lo tanto, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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



Resolución N° **0709**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 858 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41566/2017, SOLICITADO POR PAX LABS INC.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 858 de fecha 17 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PAX", Clase 09, Expediente N° 41566/2017, solicitada a nombre de PAX LABS INC. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



Resolución N°

0710

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TVOS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 21017/2015, SOLICITADO POR APPLE INC.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Apple Inc., contra la Resolución N° 578 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de Apple Inc., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 578 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 01 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 16 de febrero de 2018, el representante convencional de Apple Inc., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de diciembre de 2018.-----

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, se ha constatado la existencia en dicha clase: "TVO", registrada con el número 338239 en fecha 6 de Octubre de 2010 a favor de EDITORIAL EL PAIS S.A. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Para poder comprender mejor el interés de mi mandante en proteger su marca TVOS en nuestro país, hago notar al señor Director General de la Propiedad Industrial que TVOS es una famosísima marca que distingue un sistema operativo desarrollado por mi mandante Apple Inc., para la cuarta generación de su reproductor multimedia Apple TV, por tanto no existe riesgo de confusión con la marca base del rechazo. No existe posibilidad de confusión en razón de que los medios de publicidad y canales de comercialización serán completamente diferentes en cada caso. Asimismo, es de suma importancia hacer notar al Señor Director General de la Propiedad Industrial que mi mandante es la legítima propietaria de la marca TVOS en numerosos países del mundo(...)".-----

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 ~~marcario~~, ciertas



Resolución N° **0710**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TVOS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 21017/2015, SOLICITADO POR APPLE INC.-----

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa solicitada "TVOS" Clase 42 y la marca denominativa base de rechazo "TVO" Clase 38.-----

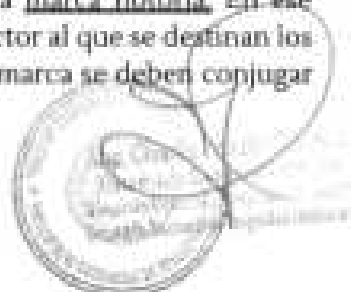
Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "TVOS" reproduce en el mismo orden tres de las cuatro letras iniciales del único vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "TVO". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente la vocal "S", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética diferente. Las diferencias visuales y fonéticas se pueden observar en el siguiente cotejo: -----

TVOS (solicitada), y
TVO (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas, vemos que la marca antecedente "TVO", se encuentra bajo el registro N° 517084 en la clase 38 a fin de proteger los siguientes servicios: "Servicios de la clase 38, tales como los servicios de telecomunicaciones...". En cambio, la marca solicitada "TVOS" busca proteger los servicios de la clase 42: "Servicios de consultoría de hardware y software, servicios de apoyo y consulta para el desarrollo de sistemas informáticos, bases de datos y aplicaciones, programación de computadoras, suministro de información de hardware y software de computadora en línea. Se reivindica prioridad N° 65828, de fecha 17/11/2014, País Jamaica, que se acompaña". Al analizar y comparar las coberturas de las marcas "TVO" y "TVOS", se observa que ambas están registradas en clases diferentes del nomenclador internacional y protegen servicios claramente distintos. En este sentido, no existe coincidencia ni superposición en las coberturas, ya que los ámbitos de protección son diferentes tanto en su naturaleza como en su finalidad. En consecuencia, sus servicios, no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto. -----

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 analizadas no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. En ese sentido, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar



Resolución N°

0710

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TVOS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 21017/2015, SOLICITADO POR APPLE INC.-----

tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En el caso de autos, la marca solicitada "TVOS", corresponde a un sistema operativo desarrollado por Apple para la cuarta generación de su reproductor multimedia Apple TV¹. Al respecto, APPLE INC. fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, es una empresa multinacional ampliamente reconocida por diseñar y producir equipos electrónicos, software y servicios digitales, siendo titular de marcas de enorme reconocimiento global.² En contraposición, la marca antecedente "TVO" corresponde a una revista paraguaya de actualidad y farándula publicada por Editorial EL PAÍS S.A.³, lo cual no solo evidencia una diferencia en el sector económico y público objetivo, sino también en el grado de conocimiento y alcance de ambas marcas. Por consiguiente, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria, superando ampliamente en alcance y posicionamiento a la marca previamente registrada. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "TVOS", bajo el N°438802, en la clase 09 del nomenclador internacional. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la resolución N° 578 de fecha 01 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TVOS", clase 42, Expediente N° 21017/2015, solicitada a nombre de APPLE INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----

¹ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 35, París, 1994.

² <https://es.wikipedia.org/wiki/TVOS>

³ [https://es.wikipedia.org/wiki/AppleTV\(4ta_generaci%C3%B3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/AppleTV(4ta_generaci%C3%B3n))

⁴ <https://tvo.ultimahora.com/editorial-el-pais>

⁵ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007. -



Resolución N° 0711

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 683 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENECTIVE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47818/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE. -----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GENECTIVE, contra la Resolución N° 682 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de GENECTIVE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 682 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 08 de abril de 2019, el representante convencional de GENECTIVE expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...)Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "GENECTIVE" amparada para la clase 31, registrada con el n° 426.334 en fecha 18/07/16 a favor de GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases.-En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: "Las firmas GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION son de hecho la misma empresa, consta en el siguiente documento en los siguientes términos: Bajo la firma de Pascual Pérez representante legal de GENECTIVE, certifica que GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION son de hecho la misma compañía .../... mi mandante GENECTIVE ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación GENECTIVE en otras clases".-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que el titular de la marca base de rechazo GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION y el titular de la marca solicitada GENECTIVE son de hecho la misma empresa. Esto se constata mediante la copia autenticada de la declaración jurada debidamente legalizada y traducida, adjuntada por el representante de GENECTIVE con su escrito de expresión de agravios, en la cual declara: "(...) Quien suscribe Pascual PEREZ, Representante Legal de GENECTIVE, también conocida como GENECTIVE, a French corporation por el presente certifico GENECTIVE y GENECTIVE, a French corporation son de hecho, una y la misma compañía. El presente documento puede ser utilizado ante la Oficina de Marcas de Paraguay, para superar los rechazos emitidos contras las solicitudes No. 47818/2015, 47814/2015 y 47818/2015 para la marca "GENECTIVE y etiqueta" a nombre de GENECTIVE (...)" -----



Resolución N° **0711**

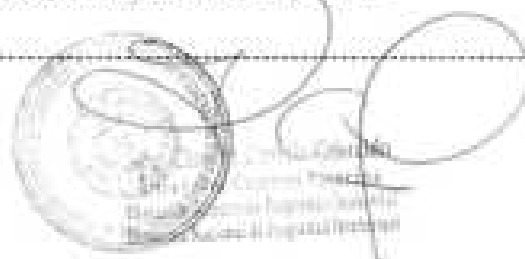
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 683 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENECTIVE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47818/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE. -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones "GENECTIVE" (marca base del rechazo) y "GENECTIVE Y ETIQUETA" (marca solicitada) pertenecen a un mismo origen empresarial, propiedad del mismo titular constituido en personas jurídicas, y que si permitimos la coexistencia de las mismas no existe perjuicio para su propietario. -----

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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1° REVOCAR la Resolución N° 683 de fecha 06 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GENECTIVE Y ETIQUETA", clase 44, expediente N° 47818/2015, a nombre de GENECTIVE -----
- Art. 3° NOTIFIQUESE -----



Resolución N°

0712

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1639 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 71756/2018, SOLICITADO POR DIROSAR INTERNATIONAL S.A.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional DIROSAR INTERNATIONAL S.A., contra la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de octubre de 2020, el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2020.-----

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: "(...) SoyDelivery es una "Startup" uruguaya que ha tenido un gran crecimiento desde su lanzamiento. Ofrece a empresas la posibilidad de enviar sus compras online a sus clientes y a personas la posibilidad de enviar cualquier paquete de un lado a otro o también de generar dinero extra realizando los envíos.../... no constituye una marca descriptiva, sino que simplemente se encuentra conformada por un vocablo evocativo, lo cual no impide su registrabilidad como marca.../... En el caso en cuestión, la marca "SOYDELIVERY" se encuentra conformada por el término "DELIVERY", que, traducido al español significa "entregas". Es sabido que dicho término evoca a la actividad que desarrolla mi representada, sin embargo la misma se encuentra acompañada por el vocablo "SOY", ubicado al inicio del conjunto marcario, conformando así UN CONJUNTO DE PALABRAS, las cuales no deben ser desmembradas para su análisis de registrabilidad, sino que deben ser analizados en su conjunto, tal cual se ha solicitado. (...)-----

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



Resolución N° **0712**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1639 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 71756/2018, SOLICITADO POR DIROSAR INTERNATIONAL S.A.

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SOYDELIVERY Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica 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.

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de servicios comprendidos en la clase 39, con la siguiente descripción: "...Almacenamiento y reparto de productos, envío de mercancías, reparto de mercancías encargadas por correspondencia, transportación de productos...". En ese sentido, al analizar la denominación solicitada, "SOYDELIVERY" se advierte que está conformada por la combinación de dos términos: "SOY", forma del verbo "ser" en primera persona, y "DELIVERY", palabra de origen inglés que significa "entrega" o "reparto", y que ha sido incorporada al uso cotidiano para referirse a las entregas a domicilio de productos o servicios solicitados por los consumidores. Dicha combinación da lugar a una expresión que, en conjunto, comunica de forma directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que pretende identificar: es decir, la entrega o reparto de productos a domicilio, ejecutada por el propio prestador.

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de exposición de agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuencan en sus denominaciones con la palabra "DELIVERY" ("BOLSI DELIVERY", "ROCHESTER FOTODELIVERY" entre otras) todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca

¹ <https://dici.una.edu.py/portal/portal>

² <https://dici.una.edu.py/portal/portal>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dici.una.edu.py/portal/portal>



Resolución N° 0712

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1639 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 71756/2018, SOLICITADO POR DIROSAR INTERNATIONAL S.A.-----

adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas).-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁴ señalan cuanto sigue: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".⁵ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

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



⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 118. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/~/media/dinapi/revista/revista_dinapi_directrices

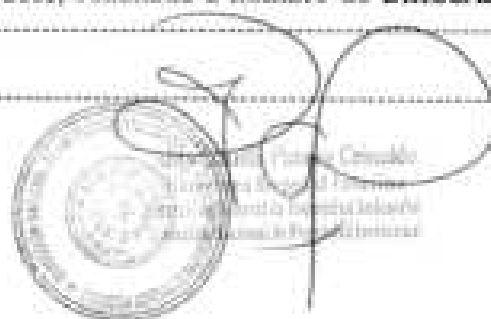
⁵ *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). Opinión a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. 1ª Ed. p. 140. Editorial La Ley.*

Resolución N° 0712

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1639 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 71756/2018, SOLICITADO POR DIROSAR INTERNATIONAL S.A.

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

Art. 1º	CONFIRMAR la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
Art. 2º	ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SOYDELIVERY Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 71754/2018, solicitada a nombre de DIROSAR INTERNATIONAL S.A.
Art. 3º	NOTIFIQUESE



Resolución N° **0713**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 15 DE FECHA 02 ENERO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDROPRESS", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 45633/2010, SOLICITADA POR COMAGRO S.A.E.C.A. -----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COMAGRO S.A.E.C.A., contra la Resolución N° 15 de fecha 02 enero de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de octubre de 2015 se presenta la representante convencional de COMAGRO S.A.E.C.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 15 de fecha 02 enero de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 04 de abril de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de septiembre de 2016, el representante convencional de COMAGRO S.A.E.C.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de octubre de 2016. -----

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: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.../... En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, creemos que "HYDROPRESS" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 7. "HYDROPRESS" No dice al público consumidor qué producto es; "HYDROPRESS" puede presentarse como una marca de automóviles, zapatos, muebles o cualquier otro producto; siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege. En segundo lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "HYDROPRESS" sea genérica; por el contrario, "HYDROPRESS" es una marca evocativa para la clase 7 (...)"*-----

Que, corresponde a esta Dirección General 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 "HIDROPRESS" resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 15 DE FECHA 02 ENERO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDROPRESS", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 45633/2010, SOLICITADA POR COMAGRO S.A.E.C.A. -----

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 cobertura los productos de la Clase 07 del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: *"... Todos los artículos de la clase 7, comprendiéndose entre ellos máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos..."*. En ese contexto, la denominación propuesta "HIDROPRESS" está compuesta por dos vocablos de uso común y conocimiento general para el consumidor promedio: "HIDRO" y "PRESS", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. El término "HIDRO" alude directamente al agua¹, mientras que "PRESS", palabra de origen inglés, se traduce al español como "presionar" o "prensa"². Ambos elementos remiten de manera directa a características funcionales de productos que operan con agua a presión o están vinculados a procesos de presión hidráulica. En efecto, al realizar una verificación del uso comercial del término, se observa que la empresa COMAGRO S.A.E.C.A. ofrece en su sitio web un producto denominado "Motobomba Wasko Hydopress de 1/3HP"³, el cual es descrito como una herramienta esencial para el abastecimiento de agua en diversas aplicaciones, tales como riego o suministro doméstico. De ello se colige que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, la marca cuya protección se solicita describe de forma directa las características y finalidad de los productos que pretende identificar, careciendo de elementos adicionales que le otorguen originalidad o capacidad distintiva. En consecuencia, no puede considerarse evocativa ni sugestiva, sino meramente descriptiva, lo que impide su registro conforme a la normativa vigente. Por tanto, se configuran plenamente los presupuestos doctrinarios y legales para considerar que la denominación solicitada se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso e) del artículo 2° de la Ley N° 1294/98, al carecer de distintividad suficiente para cumplir con la función identificadora que caracteriza a una marca.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expone: *"Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos, según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serán irregistrables."* Respecto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: *"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..."*.-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mónica y Carlos Alberto Mónica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que*

¹ <https://diccionario.es/hidro>

² <https://diccionario.com/diccionario-completo/ingles-espanol/prensa>

³ <https://www.comagro.com.py/motobomba-wasko-wasko-hydopress-1-3hp-2014.html>



Resolución N° 0713

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 15 DE FECHA 02 ENERO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDROPRESS", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 45633/2010, SOLICITADA POR COMAGRO S.A.E.C.A. -----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 15 de fecha 02 enero de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HIDROPRESS", Clase 07, Expediente N° 45633/2010, solicitada a nombre de COMAGRO S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



² Bertrán de Múgica, G.E. y Múgica, C.A (2020). *Opinión a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1968 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERNET.ORG Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06979/2014, SOLICITADA POR META PLATFORMS, INC.

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Meta Platforms, Inc**, contra la Resolución N° 1968 de fecha 12 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **Meta Platforms, Inc** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1968 de fecha 12 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

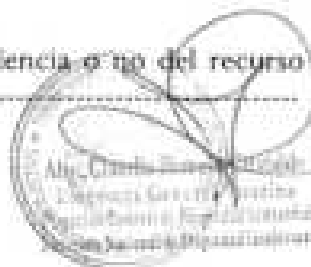
Que, en fecha 06 de junio de 2018, el representante convencional de **Meta Platforms, Inc** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2018.

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." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar la marca de mi mandante INTERNET.ORG Y ETIQUETA no puede ser considerada genérica para la clase 09 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países.../. En segundo lugar mi mandante niega categóricamente que la marca INTERNET.ORG Y ETIQUETA sea genérica; por el contrario, INTERNET.ORG Y ETIQUETA es una marca evocativa para la clase 09 y en consecuencia no puede considerarse incurso en la prohibición del Art. 2 de la Ley de Marcas.../. en el mundo marcar ya ya existen marcas registradas con la palabra Internet como el propio examinador menciona en su informe de fondo: FAT GUY STUCK IN INTERNET, INTERNET MOVIL TIGO.../. INTERNET.ORG Y ETIQUETA se constituye como una marca arbitraria teniendo un significado común utilizado en productos sin relación con ese significado.../. Además, INTERNET.ORG Y ETIQUETA posee una etiqueta característica que acompaña a su denominación.../. Así también, es menester considerar que la marca de mi mandante es especial, novedosa y lícita.../. finalmente, es necesario señalar que la marca de mi mandante INTERNET.ORG Y ETIQUETA no ha sido objeto de oposición por parte de terceros."

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



Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1968 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERNET.ORG Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06979/2014, SOLICITADA POR META PLATFORMS, INC.-----

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 "INTERNET.ORG Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar.-----

En primer lugar, vemos que la solicitud de registro de marca "INTERNET.ORG Y ETIQUETA" ha sido presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, entre ellos: "*(...)Hardware de computadoras, software y hardware de comunicación para proveer acceso a internet, equipamiento de telecomunicaciones. Se reivindica prioridad n° 86044357 de fecha 21/08/2013 país estados unidos (...)*". En ese sentido, al analizar la denominación cuyo registro es solicitado, "INTERNET.ORG" está conformada por la unión de dos palabras "INTERNET" y ".ORG". La primera palabra "INTERNET", es definida como la "*Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación*". El segundo elemento de la denominación está constituido por el nombre de dominio ".ORG", cuyo uso está previsto para organizaciones que no podían ser clasificadas en otros dominios. El mismo constituye un dominio de nivel superior genérico¹, cuyo uso generalizado ha sido impuesto sin mayores restricciones. De ello se colige que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, la marca cuya protección se solicita describe de forma directa las características y finalidad de los productos que pretende identificar, careciendo de elementos adicionales que le otorguen originalidad o capacidad distintiva. En consecuencia, no puede considerarse evocativa ni sugestiva, sino meramente descriptiva, lo que impide su registro conforme a la normativa vigente. Por tanto, se configuran plenamente los presupuestos doctrinarios y legales para considerar que la denominación solicitada se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso e) del artículo 2° de la Ley N° 1294/98, al carecer de distintividad suficiente para cumplir con la función identificadora que caracteriza a una marca.-----

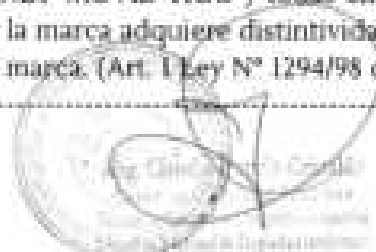
Que, si bien la forma de analizar a los signos marcarios, es de manera conjunta; el signo solicitado se encuentra compuesto, en su totalidad, de elementos comunes. A dicho respecto, la doctrina sostiene que se ha exigido que el elemento de uso común esté acompañado de algún otro elemento diferenciador, negándose la registrabilidad por no reconocerse en dicho elemento ningún poder diferenciador².-----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, si bien coexisten otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con la palabra "INTERNET" ("FAT GUY STUCK IN INTERNET" e "INTERNET MOVIL TIGO") todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas).-----

¹ <http://file.nae.es/internet>

² <https://es.wikipedia.org/wiki/.org#.3F~:text=de%20la%20forma%20.org>

³ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p.63



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1968 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERNET.ORG Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06979/2014, SOLICITADA POR META PLATFORMS, INC.-----

Que, siguiendo con dicha línea de pensamiento, la solicitud de registro no presenta ningún elemento diferencial, es decir, algún elemento que permita verdaderamente distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado y, en ese sentido, no se puede reivindicar ninguna de las palabras que conforman su denominación de forma aislada, así como tampoco puede reivindicar como marca el conjunto por carecer del elemento diferencial ya indicado. -----

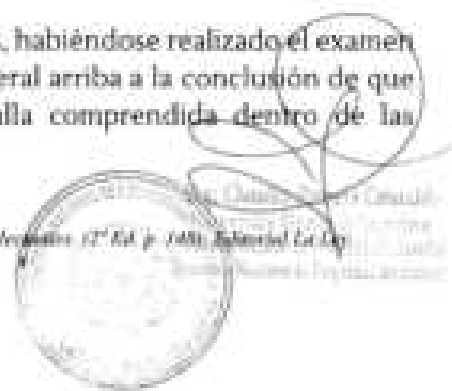
Que, respecto al elemento figurativo presentado, el elemento preponderante lo constituye la misma denominación "INTERNET.ORG"; así las cosas, la solicitud de registro "INTERNET.ORG Y ETIQUETA", tal como ha sido presentada, carece de los elementos mínimos requeridos para convertirse en marca. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expone: *"Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos, según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serán irregistrables."* Respecto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: *"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..."*-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mòdica y Carlos Alberto Mòdica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".*⁴ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las

⁴ Bareiro de Mòdica, G.E. y Mòdica, C.A (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (1ª Ed. p. 148). Editorial La Ley



Resolución N°

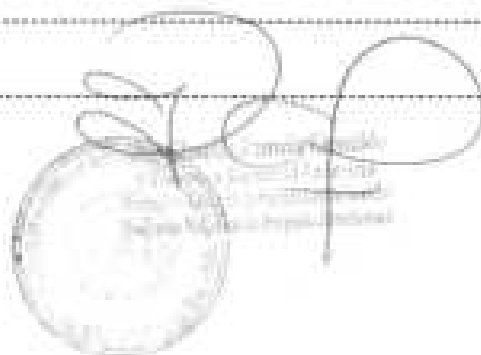
0714

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1968 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERNET.ORG Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06979/2014, SOLICITADA POR META PLATFORMS, INC.-----

prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1968 del 12 de agosto de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INTERNET.ORG Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 06979/2014, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0715**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAMB DATRIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 613530. -----

Asunción, 29 OCT 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 26 de diciembre de 2018, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran en su poder.-----

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "LAMB DATRIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 613530, solicitada a nombre de INTERPHARMA SOCIEDAD ANONIMA 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 "LAMB DATRIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 613530, solicitada a nombre de INTERPHARMA SOCIEDAD ANONIMA.-----

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

3) NOTIFIQUESE por cédula. -----



Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 486 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 77571/2021 A NOMBRE DE BIZPAR S.R.L.-----

Asunción, **29 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MAXIMILIANO MARTÍN PERROTTA MADÍAS** en contra de la Resolución N° 486 de fecha 03 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **MAXIMILIANO MARTÍN PERROTTA MADÍAS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 486 de fecha 03 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de setiembre de 2024, el representante convencional de **MAXIMILIANO MARTÍN PERROTTA MADÍAS** expresó agravios; dictándose en fecha 10 de octubre 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 08 de abril de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **BIZPAR S.R.L.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó asitos para resolver en fecha 15 de abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACIÓN.../... EL PRINCIPIO "primero en tiempo, primero en derecho"** se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Mi mandante es legítimo titular de la marca denominada **"EL CLUB DE LA PAPA FRITA"** en diversos países, tal como obran en las constancias de autos que fueron inobservadas por el inferior. En España mediante Registro M4005717, de fecha 16 de setiembre de 2019. En Argentina mediante Acta 3880325, de fecha 11 de marzo de 2020. En Uruguay mediante Registro 464569, de fecha 28 de marzo de 2017. Todas obrantes en autos, cuya apreciación solicitamos se tenga presente.../... La marca registrada en Uruguay, Argentina y España propiedad de mi mandante Maximiliano Perrota Madias es una marca notoria, lo cual se corrobora con las pruebas arrojadas en el momento procesal oportuno, y que no fueron valoradas por el inferior. (...)-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna.-----



Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 486 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 77571/2021 A NOMBRE DE BIZPAR S.R.L.

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", y la solicitud de registro de la marca "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", se evidencia que la denominación de la oponente se encuentra reproducida íntegramente por la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación "EL CLUB DE LA PAPA FRITA" es idéntica a la marca registrada extranjera. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

EL CLUB DE LA PAPA FRITA (solicitada), y
EL CLUB DE LA PAPA FRITA (marca oponente extranjera)

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

En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que ambas se encuentran en la clase 43 del nomenclador internacional con coberturas de servicios similares. Es decir, quien vea la marca solicitada "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", automáticamente la asociará con la marca oponente extranjera "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del servicio en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*

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

En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de BIZPAR S.R.L. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los servicios ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de MAXIMILIANO MARTÍN



Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 486 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 77571/2021 A NOMBRE DE BIZPAR S.R.L.-----

PERROTTA MADIAS situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.-----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "¿...La explotación indebida del carácter distintivo o de la reputación de un signo es una forma de usurpación de los derechos sobre ese signo. Esto abarca los casos en los que un tercero no autorizado usa o asocia el signo notorio u otro signo para aplicarlo a sus propios productos o servicios, aprovechando el valor distintivo y el renombre del signo notorio...¿... Por lo tanto, la denegación del registro de una marca por motivo del aprovechamiento injusto de la notoriedad de un signo o de su reputación se sustenta principalmente en políticas públicas que buscan preservar la paridad en las condiciones de competencia entre los actores en el mercado, y evitar prácticas de competencia desleal.(...)-----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Las llamadas marcas notorias ...¿... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad):"² -----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"³ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. -----

Que, en el presente caso, además de las manifestaciones obrantes en autos, y tras realizar una investigación más profunda sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", se ha podido constatar que se trata de un establecimiento ampliamente reconocido en el sector de la gastronomía fast food desde hace 10 años⁴. Su primer local fue inaugurado en el año 2015 en Montevideo, Uruguay, por los socios Maximiliano Perrota y José Luis Santis⁵. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no pueden constituir marcas: "(...) art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción,

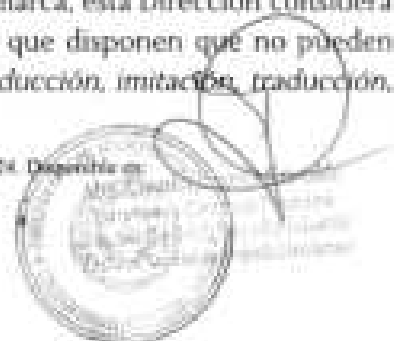
¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 324. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/marcal/1/1/propiedad-intelectual/marcas/directrices>

² "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica, Arandura Edit., 2007 – Pág. 191.

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

⁴ <https://informaciones.buryparacl-uruguay-el-club-de-la-papa-frita-restaurantes-uruguay-club-de-la-papa-frita>

⁵ <https://www.elfinanciero.com.py/destacamos/club-de-la-papa-frita-restaurantes>



Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 486 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 77571/2021 A NOMBRE DE BIZPAR S.R.L.-----

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 aplique 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;.../... inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero (...)"-----

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 2 incisos g), i) y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las miamas.--

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 486 de fecha 03 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "EL CLUB DE LA PAPA FRITA", Expediente N° 77571/2021, clase 43, solicitada a nombre de BIZPAR S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **0717**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1327 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLY MACHINE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13556/2014, SOLICITADA POR SUN FOREVER S.A.-----

Asunción, 29 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JIHAD ALI JABER en contra de la Resolución N° 1327 de fecha 01 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de JIHAD ALI JABER e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1327 de fecha 01 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 13 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de diciembre de 2019, el representante convencional de JIHAD ALI JABER expresó agravios; dictándose en fecha 04 de marzo de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 18 de mayo de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 01 de junio de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna, las marcas "POLY MACHINE" (marca solicitada) y "NAPOLI, NAPOLI SPORT y N-POLI (marcas oponentes), nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, pues no puede haber confusión ya que las mismas amparan clases diferentes, que no se encuentran relacionados. Además, es de relevancia mencionar que actualmente coexisten en otras clases marcas con la palabra POLI (...) es criterio de esta Dirección que la marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y novedad para su registro (...) por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) 4) Que, el Inferior, ni siquiera menciona las marcas que supuestamente COEXISTEN, los numerosos Registros, así como solicitudes de la marca con la palabra "POLI" conforme se constata que expuso en su 4° párrafo del considerando. Con este estudio, constatamos que la resolución es nula por constatarse ampliamente el manifiesto parcialismo en la misma, puesto que ambas marcas no poseen atisbo alguno de diferenciación, así como no cumple con los requisitos de especialidad y novedad (...). Entonces tenemos que la traducción de la solicitud de la adversa es: "muchas/varias/numerosas máquinas" UNA DENOMINACIÓN TOTALMENTE GENÉRICA Y DESCRIPTIVA (...).-----

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



Resolución N°

0717

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1327 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLY MACHINE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13556/2014, SOLICITADA POR SUN FOREVER S.A.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "POLY MACHINE", en clase 35, con los oponentes "NAPOLI", "NAPOLI SPORT", y "N-POLI", en clase 09, 28 y 35 respectivamente.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "POLY MACHINE" y las marcas oponentes NAPOLI, NAPOLI SPORT y N-POLI se advierte que la única coincidencia parcial entre ellas se encuentra en el elemento "POLI". No obstante, en la marca solicitada este elemento aparece modificado como "POLY", reemplazando la letra "I" por una "Y", lo que introduce una variación relevante tanto desde el punto de vista gráfico como fonético. A ello se suma que la expresión "MACHINE", que completa la denominación solicitada, no guarda relación gráfica ni fonética con ninguno de los elementos presentes en las marcas oponentes. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

POLY MACHINE	(marca solicitada)
NAPOLI	(marca oponente)
NAPOLI SPORT	(marca oponente)
N-POLI	(marca oponente)

Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual del elemento coincidente, a fin de comprender el significado que proyectan las marcas en pugna. La titular oponente utiliza en todas sus marcas el término "NAPOLI", que corresponde a una adaptación del nombre italiano "NÁPOLES" al español y se usa principalmente como referencia geográfica a dicha ciudad italiana¹. Por su parte, la marca solicitada, incorpora "POLY", un vocablo del idioma inglés, el cual hace alusión a la idea de "pluralidad o abundancia"². Es decir, el término "POLY" carece de toda connotación geográfica y claramente no guarda relación conceptual alguna con el vocablo "NAPOLI". Lo que refuerza la diferenciación entre ambas denominaciones, ya que ambas marcas transmiten conceptos claramente distintos y no asociables entre sí.

Que, en ese sentido, 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." El público consumidor podrá recordar con mayor

¹ <https://www.madrid.es/empresas/comercio/napoli>

² <https://www.ingles.es/ingles-espanol/frases-comunes/ingles.html>



Resolución N° 0717

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1327 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLY MACHINE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13556/2014, SOLICITADA POR SUN FOREVER S.A.-----

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, 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, además, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con las siguientes marcas registradas: POLYSTATION, Clase 9 Registro N° 514325, POLYSTATION clase 42, Registro N° 440581, POLYSTATION clase 28, Registro N° 441591 y POLYSTATION Clase 28 Registro N° 514329. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1327 de fecha 01 de noviembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "POLY MACHINE", clase 35, Expediente. N° 13556/2014, solicitada a nombre de SUN FOREVER S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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




Resolución N°

0718

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 364 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HARDY Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 01003/2007, A NOMBRE DE HARDY S.A.E.C.A.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HARDY S.A.E.C.A. en contra de la Resolución N° 364 de fecha 08 de junio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2011, se presenta el representante convencional de HARDY S.A.E.C.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 364 de fecha 08 de junio de 2011, dictada por la dirección de marcas. -----

Que, en fecha 15 de julio de 2011 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 31 de agosto de 2011, el representante convencional de HARDY S.A.E.C.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de julio de 2012.-----

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 "HARDY", registrada con el número 236039 en fecha 13 de junio de 2001 a favor de CARLOS F. BUTTNER LIMPRICH, 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: "(...) Que, si bien el antecedente encontrado es idéntico a la marca solicitada por mi principal, es importante que el titular de la marca "HARDY", registro número 236039 de fecha 13 de junio de 2001 y sucesivamente renovada bajo N° 330697, el Sr. CARLOS F. BUTTNER LIMPRICH es también co-propietario al 50% (cincuenta por ciento) de la firma HARDY S.A.E.C.A. titular de la solicitud de registro de la referencia y que cuya Directora principal es la Sra. Maria Aurelia Costa de Buttner, esposa del Sr. Carlos F. Buttner Limprich(...)".-----

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° 236039 de la marca "HARDY", Clase 03 a nombre de Carlos F. Buttner Limprich, venció el 15 de noviembre de 2009, y su renovación: Registro N° 330697 venció el 15 de noviembre de 2019, su venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----



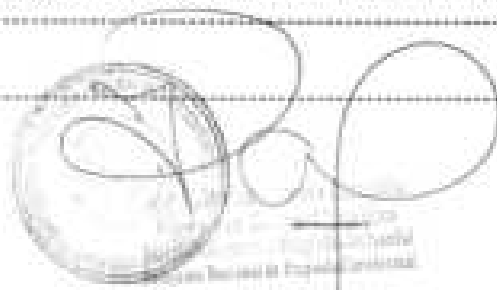
Resolución N° **0718**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 364 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HARDY Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 01003/2007, A NOMBRE DE HARDY S.A.E.C.A.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incura 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.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 364 de fecha 08 de junio de 2011 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HARDY Y ETIQUETA", clase 03, Expediente N° 01003/2007, solicitada a nombre de HARDY S.A.E.C.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0719**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 717 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2019 Y N° 1.192 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SISTEMAS Y GESTIONES S.A.", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 79696/2017, A NOMBRE DE SISTEMAS Y GESTIONES S.A. -----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: los Recursos de Reconsideración y Apelación interpuestos por el representante convencional de SISTEMAS Y GESTIONES S.A. en contra de las Resoluciones N° 717 de fecha 23 de julio de 2019 y N° 1.192 de fecha 07 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2020 se presenta la representante convencional de SISTEMAS Y GESTIONES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 717 de fecha 23 de julio de 2019 y Resolución N° 1.192 de fecha 07 de septiembre de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, el representante convencional de SISTEMAS Y GESTIONES S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2020. -----

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 N° 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 se a 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 lugar, es preciso mencionar a la Directora General que la marca solicitada SISTEMAS Y GESTIONES S.A. con lo cual denota que se trata de una SOCIEDAD ANONIMA. Considerando que las marcas deben ser usadas en su conjunto, la misma siempre será usada con la sigla S.A. La copia autenticada del estatuto se encuentra adjunto en el escrito de Reconsideración. En segundo lugar, es importante mencionar que la ma4rca de mi mandante está compuesta de su nombre comercial, el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley N° 1294/98 de Marcas, que en su Capítulo XIII, Título II, Artículos 72, 75 y 76 dispone: Art. 72: " El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada.../...Asimismo, es de suma importancia resaltar que SISTEMAS Y GESTIONES S.A. está enfocada a diseñar con sus clientes las estrategias de cobranzas que le permitirán a estos implementar nuevas tecnologías.../...es una marca evocativa (...)". -----

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



Resolución N° 0719

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 717 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2019 Y N° 1.192 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SISTEMAS Y GESTIONES S.A.", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 79696/2017, A NOMBRE DE SISTEMAS Y GESTIONES S.A. -----

Que, tal como lo expresa el Art. I 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 "SISTEMAS Y GESTIONES S.A." resulta genérica o descriptiva respecto a los servicios que pretende amparar, resulta necesario analizar 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. -----

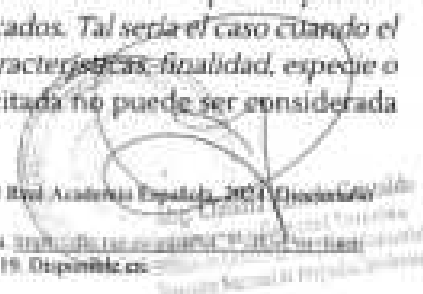
Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la marca solicitante pretende obtener cobertura en la clase 36 del Clasificador Internacional de Niza, para cubrir los siguientes servicios: "(...)Actividades bancarias, administración de bienes inmuebles, administración de inmuebles, agencias de aduana, agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias], agencias de cobro de deudas, agencias de crédito, agencias inmobiliarias, agentes inmobiliarios, arrendamiento de explotaciones agrícolas, alquiler de apartamentos, alquiler de departamentos, alquiler de oficinas [bienes inmuebles], análisis financiero, arrendamiento con opción de compra [leasing], arrendamiento de bienes inmuebles, banca a distancia [home banking], banca en casa [home banking], cauciones [garantías], cobro de alquileres, constitución de capital, consultoría en materia de seguros, consultoría financiera, correduría aduanera, correduría de créditos de carbono, corretaje, corretaje [correduría] de créditos de carbono, corretaje de acciones y bonos, corretaje de bienes inmuebles, corretaje de seguros, corretaje de valores, corretaje en bolsa, cotizaciones en bolsa, depósito de valores, descuento de facturas...//.". En ese sentido, tenemos que, la denominación solicitada "SISTEMAS Y GESTIONES S.A." se encuentra compuesta por la unión de los términos "SISTEMAS"¹ que puede aludir a estructuras organizativas, informáticas o procedimentales, y "GESTIONES"² que se refiere a actividades administrativas, de tramitación o manejo de asuntos. Ambos términos, de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio, asociadas directamente con las funciones y características de los servicios solicitados.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan cuanto sigue: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca...//La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada

¹ "m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a denominar un objeto." Sistema. © Real Academia Española, 2014. Diccionario de la Lengua española. <https://dle.rae.es/sistema>

² "Y. Acción y efecto de gestionar". Gestión. © Real Academia Española, 2014. Diccionario de la Lengua española. <https://dle.rae.es/gestion>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. <https://www.dinapi.gov.py/portal/3/procedimiento-examen-solicitud-marcas>



Resolución N°

0719

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 717 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2019 Y N° 1.192 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SISTEMAS Y GESTIONES S.A.", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 79696/2017, A NOMBRE DE SISTEMAS Y GESTIONES S.A. -----

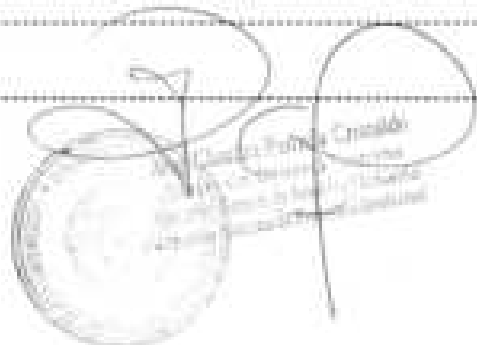
una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares. -----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".⁴ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 717 de fecha 23 de julio de 2019 y N° 1.192 de fecha 07 de septiembre de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SISTEMAS Y GESTIONES S.A.", clase 36, Expediente N° 79696/2017, solicitada a nombre de SISTEMAS Y GESTIONES S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



⁴ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). *Opinión a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 140). Editorial La Ley.

Resolución N° **0720**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", EXPEDIENTE 2242517, SOLICITADA POR LABORATORIO AUSTRAL S.A.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto 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 27 de diciembre de 2024. En fecha 24 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria.-----

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 15 de octubre de 2024. En ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 27 de diciembre de 2024, 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 **POLILEP**, Expediente N° 2242517, Oposición N°N°2256110, clase 05, solicitada por **LABORATORIO AUSTRAL S.A.**-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **POLILEP**, Expediente N° 2242517, clase 05, solicitada por **LABORATORIO AUSTRAL S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----



Resolución N° **0721**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTOS DEL MAIPO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 9716911. -----

Asunción, 30 OCT 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 26 de septiembre de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran en su poder. -----

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "FRUTOS DEL MAIPO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 9716911, solicitada a nombre de AGROINDUSTRIAL FRUTOS DEL MAIPO LTDA. 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 "FRUTOS DEL MAIPO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 9716911, solicitada a nombre de AGROINDUSTRIAL FRUTOS DEL MAIPO LTDA. -----

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

3) NOTIFÍQUESE por cédula. -----



Resolución N° **0722**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERTICERES S.A. Y LOGOTIPO.", EXPEDIENTE 1336747, SOLICITADA POR FERTICERES S.A. -----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1496 de fecha 25 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1496 de fecha 25 de julio de 2018, 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 1 de abril de 2019. -----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 8 de agosto de 2018. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 1 de abril de 2019, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

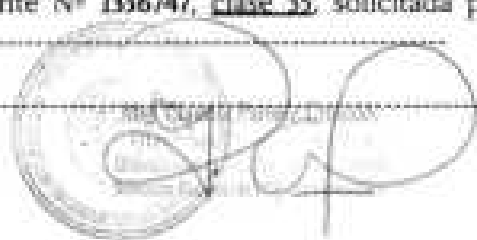
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

**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 **FERTICERES S.A. Y LOGOTIPO**, Expediente N° 1336747, clase 35, solicitada por **FERTICERES S.A.** -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **FERTICERES S.A. Y LOGOTIPO**, Expediente N° 1336747, clase 35, solicitada por **FERTICERES S.A.** -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula. -----



Resolución N° **0723**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAWI", EXPEDIENTE 2032258, SOLICITADA POR WILSON NICANOR FRETES TORALES.

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 843 de fecha 8 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 843 de fecha 8 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 3 de noviembre de 2022.

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.

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 22 de septiembre de 2022.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresar agravios en fecha 3 de noviembre de 2022 ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.

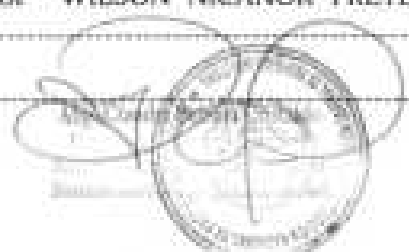
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

**PORTANTO,
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 MAWI, Expediente N° 2032258, clase 35, solicitada por WILSON NICANOR FRETES TORALES.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca MAWI, Expediente N° 2032258, clase 35, solicitada por WILSON NICANOR FRETES TORALES.

Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.



Resolución N°

0724

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARISA.", EXPEDIENTE 1869767, SOLICITADA POR ISMAIL HUSSEIN ALI.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 339 de fecha 28 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 339 de fecha 28 de julio de 2020, 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 3 de septiembre de 2024.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 24 de septiembre de 2020.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 3 de septiembre de 2024, 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 **MARISA**, Expediente N° **1869767**, clase II, solicitada por **ISMAIL HUSSEIN ALI**.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MARISA**, Expediente N° **1869767**, clase II, solicitada por **ISMAIL HUSSEIN ALI**.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0725**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARISA.", EXPEDIENTE 1869769, SOLICITADA POR ISMAIL HUSSEIN ALI.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 338 de fecha 28 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 338 de fecha 28 de julio de 2020, 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 3 de septiembre de 2024.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas emuncia: "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 3 de septiembre de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 24 de septiembre de 2020, 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 **MARISA**, Expediente N° **1869769**, clase 6, solicitada por **ISMAIL HUSSEIN ALI**.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MARISA**, Expediente N° **1869769**, clase 6, solicitada por **ISMAIL HUSSEIN ALI**.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Asunción, 30 de Octubre de 2025
D. G. Interina
D. G. Interina
D. G. Interina
D. G. Interina
D. G. Interina

Resolución N° **0726**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARISA", EXPEDIENTE 1869768, SOLICITADA POR ISMAIL HUSSEIN ALI.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 340 de fecha 28 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 340 de fecha 28 de julio de 2020, 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 3 de septiembre de 2024. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 3 de septiembre de 2024. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 24 de septiembre de 2020, 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 **MARISA**, Expediente N° **1869768**, clase 24, solicitada por **ISMAIL HUSSEIN ALI**.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MARISA**, Expediente N° **1869768**, clase 24, solicitada por **ISMAIL HUSSEIN ALI**.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0727**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASPAN METALÚRGICA.", EXPEDIENTE 1903559, SOLICITADA POR JORGE RAMON ROJAS.-----

Asunción, 3 D OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 453 de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 453 de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en 3 de junio de 2022.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 26 de agosto de 2021.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 3 de junio de 2022, 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 **MASPAN METALÚRGICA**, Expediente N° 1903559, clase 40, solicitada por **JORGE RAMÓN ROJAS**.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MASPAN METALÚRGICA**, Expediente N° 1903559, clase 40, solicitada por **JORGE RAMÓN ROJAS**.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----

Resolución N° **0728**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESMART", EXPEDIENTE 1100279, SOLICITADA POR ESMEL CARÍÑO ANZOATEGUI MARIÑO.

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 415 de fecha 20 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 415 de fecha 20 de agosto de 2020, 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 21 de junio de 2023.

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.

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.

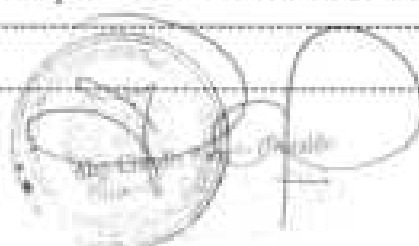
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 24 de noviembre de 2020.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 21 de junio de 2023 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 **ESMART**, Expediente N° 1100279, clase 35, solicitada por ESMEL CARÍÑO ANZOATEGUI MARIÑO.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **ESMART**, Expediente N° 1100279, clase 35, solicitada por ESMEL CARÍÑO ANZOATEGUI MARIÑO.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.



Resolución N° **0729**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPURA AGUA MINERAL", EXPEDIENTE 2122608, SOLICITADA POR ALBERTO EDUARDO KRAPACHER.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1034 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1034 de fecha 11 de octubre de 2022, 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 22 de septiembre de 2023.-----

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 8 de febrero de 2023.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 22 de septiembre de 2023 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 ECOPURA AGUA MINERAL, Expediente N° 2122608, clase 32, solicitada por ALBERTO EDUARDO KRAPACHER.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca ECOPURA AGUA MINERAL, Expediente N° 2122608, clase 32, solicitada por ALBERTO EDUARDO KRAPACHER.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0730**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARISA", EXPEDIENTE 1869770, SOLICITADA POR ISMAIL HUSSEIN ALI.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 1013 de fecha 27 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1013 de fecha 27 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 29 de febrero de 2024. -----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 13 de diciembre de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 29 de febrero de 2024, 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 MARISA, Expediente N° 1869770, clase 27, solicitada por ISMAIL HUSSEIN ALI.-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca MARISA, Expediente Nro. 1869770, clase 27, solicitada por ISMAIL HUSSEIN ALI.-----

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


Año: 2025, Mes: Octubre, Día: 30
Dra. Gladys Fabiola González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0731**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOSOLAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2022589, SOLICITADA POR AGRICULTURAL BUSINESS S.R.L.-----

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 222 de fecha 22 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de abril de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 222 de fecha 22 de abril de 2022, 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 26 de agosto de 2022. -----

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 27 de abril de 2022. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de agosto de 2022 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 ECOSOLAR Y ETIQUETA, Expediente N° 2022589, clase II, solicitada por AGRICULTURAL BUSINESS S.R.L.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca ECOSOLAR Y ETIQUETA, Expediente N° 2022589, clase II, solicitada por AGRICULTURAL BUSINESS S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0732**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDRACOOOL.", EXPEDIENTE 2128940, SOLICITADA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.

Asunción, 30 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 572 de fecha 13 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 572 de fecha 13 de julio de 2022, 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 8 de diciembre de 2022.

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.

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 16 de agosto de 2022.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 8 de diciembre de 2022, 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 HIDRACOOOL, Expediente N° 2128940, clase 5, solicitada por LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca HIDRACOOOL, Expediente N° 2128940, clase 5, solicitada por LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.



Resolución N° 0733

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTA INGENIERIA S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 704909

Asunción, 31 OCT 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 14 de octubre de 2025, 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, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados, ...

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "DELTA INGENIERIA S.A." Clase 37, Acta N°. 704909, solicitada a nombre de Raul Higinio Lopez Palacios, 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 de Propiedad Industrial (Interina):

RESUELVE:

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca marca "DELTA INGENIERIA S.A." Clase 37, Acta N°. 704909, solicitada a nombre de Raul Higinio Lopez Palacios, ...
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ---
- 3) NOTIFIQUESE por cédula, ...



[Firma manuscrita]
Mta. Gladys Patricia Chiriboga
Directora General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0734**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1258 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° N° 29922/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.-----

Asunción, **31 OCT 2023**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO** y **FNC SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la Resolución N° 1258 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de **AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1258 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **FNC SOCIEDAD ANÓNIMA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1258 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de junio de 2023 fueron dictadas las providencias que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023 el representante convencional de **FNC SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de **AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO** expresó agravios; expresó agravios; en fecha 15 de noviembre de 2023 el representante convencional de **LEONOR REGO DE MILTOS** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023 y 16 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo de las marcas LA NORTEÑA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. NORTEÑA y NORTEÑA VOS CONOCES, VOS CONFÍAS (SLOGAN) (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico.../... Esta Dirección considera que aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas sea posible.../... Cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.../... La marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente.../... Por todo lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedentes por así corresponder en derecho.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FNC SOCIEDAD ANÓNIMA** y manifiesta: *"(...) La totalidad de la marca de mi mandante, invocada como base de oposición, se encuentra reproducida en la marca cuyo registro se solicita en autos, resultante del hecho de que la solicitante se ha limitado a agregar al artículo definido LA, adición totalmente irrelevante dentro de una visión de conjunto y la cual no resulta ser un elemento diferenciador suficiente para distinguir a la marca pedida de la marca invocada como*



Resolución N°

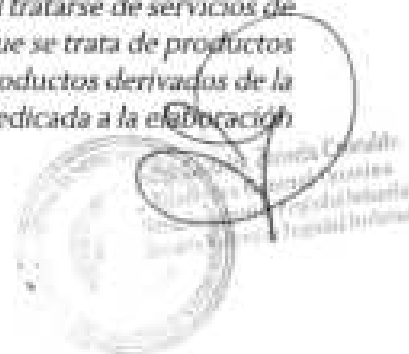
0734

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1258 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° N° 29922/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.

base.../. Si bien la marca pedida es compleja, es decir, se encuentra formada por más de un elemento integrante, uno de ellos actúa como principal y preponderante, el cual corresponde en estos autos, sin lugar a dudas, a la palabra NORTEÑA, dado que designa el concepto al cual hace referencia la marca.../. Desde el punto ideológico donde las posibilidades de confusión se ven acrecentadas aún más, pues ambas transmiten una misma idea y aluden el mismo concepto.../. La etiqueta que acompaña a la marca LA NORTEÑA tampoco la dota de suficiente carácter diferencial pues no debe ser olvidado que, a la hora de cotejo, la parte denominativa tienen un mayor peso que la parte figurativa, por lo que el valor de la etiqueta es meramente relativo.../. Como consecuencia de lo expuesto, no puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi principal, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión tanto directa como indirecta entre las marcas en pugna.../. Por lo tanto ruego a la Señora Directora dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1258/2022.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante A). S.A. CALIDAD ANTE TODO y manifiesta: "(...) Resulta totalmente falsa la aserción de que la denominación solicitada no reproduce la marca oponente de mi mandante, ya que se puede observar que las denominaciones son muy parecidas en los distintos planos, resulta evidente al leer una tras la otra y notar que existe similitudes.../. Entre las denominaciones NORTE (oponente) vs. LA NORTEÑA (solicitada), no existen suficientes elementos diferenciadores que permitan el registro de la marca solicitada ya que comparten similitudes en todos los planos y esto hace parecer a la denominación solicitada como una derivación de la marca registrada de mi mandante.../. La solicitud fue presentada en la misma clase 30 en la que se encuentra registrada la marca de mi mandante, por lo que existe el riesgo de confusión para el público consumidor, se enfrentan productos que por su naturaleza, función y uso en el mercado tienen la misma finalidad comercial y por esta razón al concederse el registro de la denominación solicitada se estarían creando las condiciones necesarias en el mercado para confundir al consumidor, al momento de adquirir tal o cual producto, cuyas denominaciones son casi idénticas.../. Nuestra legislación es eminentemente proteccionista de los derechos exclusivos ue posee el titular de un registro, así como los derechos del consumidor a que exista transparencia en el mercado para evitar errores al respecto de la procedencia, las características y la calidad de los productos.../. Por lo que no se puede permitir el registro de la marca LA NORTEÑA, al ser ésta prácticamente idéntica a la marca registrada de mi mandante.../. Por todo lo cual pido a la Señora Directora, revoque por improcedente la misma y rechace la inscripción de la marca".

Que, contesta la expresión de agravios LEONOR REGO DE MILTOS y, entre otros argumentos, expresa: "Podemos afirmar que entre las marcas en pugna en autos no existe posibilidad de confusión desde el punto de vista ideológico, fonético y visual y que las palabras no se leen por letras, sino que están articuladas entre sí; formando sílabas, las que son en definitiva las que otorgan semejanzas o diferencias a dos palabras que se cotejan entre sí y que marcan las diferencias gramaticales existentes entre las dos marcas además de contar con una etiqueta diferenciadora, y de esto inferimos inequívocamente que las mismas no son confundibles y lo cual no se encuentra reproducida en la marca oponente.../. Un estudio realizado anteriormente de las marcas en conflicto LA NORTEÑA Y ETIQUETA (solicitada) y NORTEÑA (registrada) arrojará indefectiblemente un único resultado, que le presente caso no se trata de litigio entre dos signos idénticos, ni siquiera similares, puesto que la marca solicitada tiene por sobre todo un contenido conceptual, ideológicos, gráficos y fonéticos que se diferencian a simple vista.../. Al tratarse de servicios de la clase 35, el consumidor presta especial atención en el momento de utilizarla, ya que se trata de productos totalmente distintos: servicio de Importación, Exportación y Comercialización de productos derivados de la Yerba Mate, así como el apoyo a la explotación de empresa industrial y comercial dedicada a la elaboración



Resolución N° **0734**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1258 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° N° 29922/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.-----

denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "NORTEÑA" registradas para productos de la clase 32: *"Todos los productos de la clase 32, especialmente cervezas y aguas minerales"*; mientras que la marca en trámite de registro "LA NORTEÑA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 35: *"Servicio de Importación, Exportación y Comercialización de productos derivados de la Yerba Mate, así como el apoyo a la explotación de empresa industrial y comercial dedicada a la elaboración de productos de la yerba mate".*-----

Que, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados.* En ese sentido, los productos de la oponente, no se puede vincular de manera directa con el servicio, relacionado con la venta, de la marca solicitada, puesto que los productos comercializados por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado.-----

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.-----

Que, con respecto a la segunda oposición interpuesta por la firma AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO sobre la base del registro "NORTE VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN)" y "LA NORTEÑA" de la solicitante, en el campo ortográfico y fonético se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce en las cuatro primeras letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, distinguiéndose apenas la solicitante por la incorporación de elementos accesorios que no alteran significativamente la impresión global del signo, constituyendo así el elemento principal de la solicitada parte importante de la de la marca base de la oposición. Ambos signos evocan la misma idea: una referencia geográfica asociada al "norte". El vocablo "NORTEÑA" deriva directamente de "NORTE", indicando pertenencia o relación con dicho concepto.-----

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que *no existen* suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. El hecho de que la marca solicitada cuente una con etiqueta la misma no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios



Resolución N°

0734

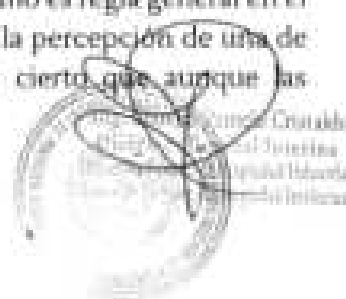
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1258 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° N° 29922/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.

de productos yerba mate... La presente marca fue solicitada para amparar productos disímiles con respecto a las marcas base de la oponente... Igualmente, corresponde destacar que el Art. 7° de nuestra legislación marcaria... El citado artículo hace referencia al sistema adoptado por nuestra legislación marcaria en cuanto al registro de las marcas en diferentes clases del nomenclátor, el SISTEMA UNCLASE, que se debe presentar una solicitud por cada clase a ser protegida... La notoriedad y similitud que supuestamente alega la oponente no existe, puesto que se trata de una marca débil ya que su creación no necesita limitarse a la copia de una marca para su registración; es por esto que varias lo utilizan dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común... Norte es una denominación débil y posee un concepto asociado a que es del norte de un país, región o territorio, es por eso que varias marcas lo utilizan dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común... Por lo expuesto, sin ahondar en consideraciones, la resolución N° 1258/2022 debe ser confirmada ya que se ajusta en todas sus partes a derecho.

Que, contesta la expresión de agravios LEONOR REGO DE MILTOS y, entre otros argumentos, expresa: *"Podemos afirmar que entre las marcas en pugna en autos no existe posibilidad de confusión desde el punto de vista ideológico, fonético y visual y que las palabras no se leen por letras, sino que están articuladas entre sí; formando sílabas, las que son en definitiva las que otorgan semejanzas o diferencias a dos palabras que se cotejan entre sí y que marcan las diferencias gramaticales existentes entre las dos marcas además de contar con una etiqueta diferenciadora, y de esto inferimos inequívocamente que las mismas no son confundibles y lo cual no se encuentra reproducida en la marca oponente... Un estudio realizado anteriormente de las marcas en conflicto LA NORTEÑA Y ETIQUETA (solicitada) y NORTE (registrada) arrojará indefectiblemente un único resultado, que le presente caso no se trata de litigio entre dos signos idénticos, ni siquiera similares, puesto que la marca solicitada tiene por sobre todo un contenido conceptual, ideológicos, gráficos y fonéticos que se diferencian a simple vista... Al tratarse de servicios de la clase 35, el consumidor presta especial atención en el momento de utilizarla, ya que se trata de productos totalmente distintos: Servicio de Importación, Exportación y Comercialización de productos derivados de la Yerba Mate, así como el apoyo a la explotación de empresa industrial y comercial dedicada a la elaboración de productos yerba mate... La presente marca fue solicitada para amparar productos disímiles con respecto a las marcas base de la oponente... La notoriedad y similitud que supuestamente alega la oponente no existe, puesto que se trata de una marca débil ya que su creación no necesita limitarse a la copia de una marca para su registración; es por esto que varias lo utilización dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común... Norte es una denominación débil y posee un concepto asociado a que es del norte de un país, región o territorio, es por eso que varias marcas lo utilizan dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común... Por lo expuesto, sin ahondar en consideraciones, la resolución N° 1258/2022 debe ser confirmada ya que se ajusta en todas sus partes a derecho.*

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar el agravio planteado por FNC SOCIEDAD ANÓNIMA, fundándose, en el registro de marca de "NORTEÑA" esta Dirección considera que entre ella y la solicitud de registro "LA NORTEÑA Y ETIQUETA". Al respecto, 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que aunque las



Resolución N° **0734**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1258 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° N° 29922/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.-----

diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la solicitante "LA NORTEÑA" pretende cubrir *"servicio de importación, exportación y comercialización de productos derivados de la Yerba Mate, así como el apoyo a la explotación de empresa industrial y comercial dedicada a la elaboración de productos yerba mate"* comprendidos en la clase 35, mientras que la marca oponente "NORTE VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN)", clase 30 cubre: *"la totalidad de los productos"*. 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.-----

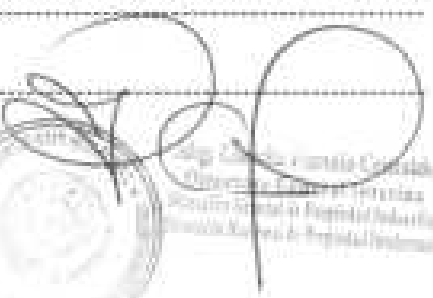
Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión indirecta en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "LA NORTEÑA Y ETIQUETA" en la misma clase 35. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta.-----

Que, no obstante lo arriba expresado, el estudio general de viabilidad marcaria para la solicitud de registro de marca "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", no ha resultado favorable pues, hasta con que la solicitud de registro genere confusión con un solo signo marcario, para tener por rechazada a la misma, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas protegidas; con el análisis marcario se determina el mayor o menor grado de confundibilidad que pueda existir entre los signos, pero no como un fin en sí mismo, sino por las consecuencias que generaría esa confundibilidad, claramente explicadas en el fallo transcrito.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el cotejo antes descrito, esta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable el registro en esas condiciones, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1258 de fecha 18 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° N° 29922/2020, solicitada a nombre de LEONOR REGO DE MILTOS.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----



Dra. Gladys E. Fontella Corraldo
Directora General Interina
Ministerio del Interior y Justicia
Secretaría General de Propiedad Industrial
Carretera Asunción - Itapúa km 10, Propiedad Industrial

Resolución N° **0735**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1259 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 29924/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.-----

Asunción, 31 OCT 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO y FNC SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la Resolución N° 1259 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1259 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de FNC SOCIEDAD ANÓNIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1259 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

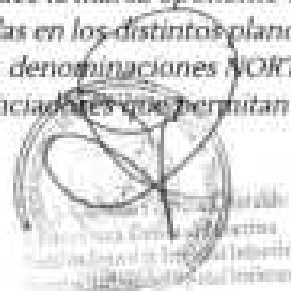
Que, en fecha 14 de junio de 2023 fueron dictadas las providencias que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO expresó agravios; en fecha 13 de septiembre de 2023 el representante convencional de FNC SOCIEDAD ANÓNIMA, expresó agravios; en fecha 15 de noviembre de 2023 el representante convencional de LEONOR REGO DE MILTOS contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023 y 16 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas LA NORTEÑA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. NORTEÑA y NORTEÑA VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN) (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico.../... Esta Dirección considera que aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas sea posible.../... Cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.../... La marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguishable de la marca oponente.../... Por todo lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedentes por así corresponder en derecho.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO y manifiesta: "(...) Resulta totalmente falsa la aserción de que la denominación solicitada no reproduce la marca oponente de mi mandante, ya que se puede observar que las denominaciones son muy parecidas en los distintos planos, resulta evidente al leer una tras la otra y notar que existe similitudes.../... Entre las denominaciones NORTE (opponente) vs. LA NORTEÑA (solicitada), no existen suficientes elementos diferenciadores que permitan el



Resolución N° **0735**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1259 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 29924/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.

registro de la marca solicitada ya que comparten similitudes en todos los planos y esto hace parecer a la denominación solicitada como una derivación de la marca registrada de mi mandante.../... La solicitud fue presentada en la misma clase 30 en la que se encuentra registrada la marca de mi mandante, por lo que existe el riesgo de confusión para el público consumidor, se enfrentan productos que por su naturaleza, función y uso en el mercado tienen la misma finalidad comercial y por esta razón al concederse el registro de la denominación solicitada se estarían creando las condiciones necesarias en el mercado para confundir al consumidor, al momento de adquirir tal o cual producto, cuyas denominaciones son casi idénticas.../... Nuestra legislación es eminentemente proteccionista de los derechos exclusivos que posee el titular de un registro, así como los derechos del consumidor a que exista transparencia en el mercado para evitar errores al respecto de la procedencia, las características y la calidad de los productos.../... Por lo que no se puede permitir el registro de la marca LS NORTEÑA, al ser ésta prácticamente idéntica a la marca registrada de mi mandante.../... Por todo lo cual pido a la Señora Directora, revoque por improcedente la misma y rechace la inscripción de la marca".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FNC SOCIEDAD ANÓNIMA y manifiesta: "(...) La totalidad de la marca de mi mandante, invocada como base de oposición, se encuentra reproducida en la marca cuyo registro se solicita en autos, resultante del hecho de que la solicitante se ha limitado a agregar al artículo definido LA, adición totalmente irrelevante dentro de una visión de conjunto y la cual no resulta ser un elemento diferenciador suficiente para distinguir a la marca pedida de la marca invocada como base.../... Si bien la marca pedida es compleja, es decir, se encuentra formada por más de un elemento integrante, uno de ellos actúa como principal y preponderante, el cual corresponde en estos autos, sin lugar a dudas, a la palabra NORTEÑA, dado que designa el concepto al cual hace referencia la marca.../... Desde el punto ideológico donde las posibilidades de confusión se ven acrecentadas aún más, pues ambas transmiten una misma idea y aluden el mismo concepto.../... La etiqueta que acompaña a la marca LA NORTEÑA tampoco la dota de suficiente carácter diferencial pues no debe ser olvidado que, a la hora de cotejo, la parte denominativa tienen un mayor peso que la parte figurativa, por lo que el valor de la etiqueta es meramente relativo.../... Como consecuencia de lo expuesto, no puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi principal, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión tanto directa como indirecta entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto ruego a la Señora Directora dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1259/2022.

Que, contesta la expresión de agravios LEONOR REGO DE MILTOS y, entre otros argumentos, expresa: "Podemos afirmar que entre las marcas en pugna en autos no existe posibilidad de confusión desde el punto de vista ideológico, fonético y visual y que las palabras no se leen por letras, sino que están articuladas entre sí, formando sílabas, las que son en definitiva las que otorgan semejanzas o diferencias a dos palabras que se cotejan entre sí y que marcan las diferencias gramaticales existentes entre las dos marcas además de contar con una etiqueta diferenciadora, y de esto inferimos inequívocamente que las mismas no son confundibles y lo cual no se encuentra reproducida en la marca oponente.../... Un estudio realizado anteriormente de las marcas en conflicto LA NORTEÑA Y ETIQUETA (solicitada) y NORTE (registrada) arrojará indefectiblemente un único resultado, que le presente caso no se trata de litigio entre dos signos idénticos, ni siquiera similares, puesto que la marca solicitada tiene por sobre todo un contenido conceptual, ideológico, gráficos y fonéticos que se diferencian a simple vista.../... Al tratarse de productos de la clase 30, el consumidor presta especial atención en el momento de utilizarla, ya que se trata de productos totalmente distintos exclusivamente yerba mate.../... La presente marca fue solicitada para amparar productos disímiles con respecto a las marcas base de la oponente.../... La notoriedad y similitud



Resolución N° **0735**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1259 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 29924/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.

que supuestamente alega la oponente no existe, puesto que se trata de una marca débil ya que su creación no necesita limitarse a la copia de una marca para su registración; es por esto que varias lo utilización dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común.../. Norte es una denominación débil y posee un concepto asociado a que es del norte de un país, región o territorio, es por eso que varias marcas lo utilizan dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común.../. Por lo expuesto, sin ahondar en consideraciones, la resolución N° 1259/2022 debe ser confirmada ya que se ajusta en todas sus partes a derecho.

Que, contesta la expresión de agravios LEONOR REGO DE MILTOS y, entre otros argumentos, expresa: *"Podemos afirmar que entre las marcas en pugna en autos no existe posibilidad de confusión desde el punto de vista ideológico, fonético y visual y que las palabras no se leen por letras, sino que están articuladas entre sí; formando sílabas, las que son en definitiva las que otorgan semejanzas o diferencias a dos palabras que se cotejan entre sí y que marcan las diferencias gramaticales existentes entre las dos marcas además de contar con una etiqueta diferenciadora, y de esto inferimos inequívocamente que las mismas no son confundibles y lo cual no se encuentra reproducida en la marca oponente.../. Un estudio realizado anteriormente de las marcas en conflicto LA NORTEÑA Y ETIQUETA (solicitada) y NORTEÑA (registrada) arrojará indefectiblemente un único resultado, que le presente caso no se trata de litigio entre dos signos idénticos, ni siquiera similares, puesto que la marca solicitada tiene por sobre todo un contenido conceptual, ideológicos, gráficos y fonéticos que se diferencian a simple vista.../. Al tratarse de productos de la clase 30, el consumidor presta especial atención en el momento de utilizarla, ya que se trata de productos totalmente distintos exclusivamente yerba mate.../. La presente marca fue solicitada para amparar productos disímiles con respecto a las marcas base de la oponente.../. Igualmente, corresponde destacar que el Art. 7° de nuestra legislación marcaria.../. El citado artículo hace referencia al sistema adoptado por nuestra legislación marcaria en cuanto al registro de las marcas en diferentes clases del nomenclátor, el SISTEMA UNICLASE, que se debe presentar una solicitud por cada clase a ser protegida.../. La notoriedad y similitud que supuestamente alega la oponente no existe, puesto que se trata de una marca débil ya que su creación no necesita limitarse a la copia de una marca para su registración; es por esto que varias lo utilizan dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común.../. Norte es una denominación débil y posee un concepto asociado a que es del norte de un país, región o territorio, es por eso que varias marcas lo utilizan dentro de su conjunto, siendo el mismo de uso común.../. Por lo expuesto, sin ahondar en consideraciones, la resolución N° 1259/2022 debe ser confirmada ya que se ajusta en todas sus partes a derecho.*

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar el agravio planteado por A/. S.A. CALIDAD ANTE TODO sobre la base del registro "NORTE VOS CONOCES, VOS CONFÍAS (SLOGAN)" y "LA NORTEÑA" de la solicitante, en el campo ortográfico y fonético se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce en las cuatro primeras letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, distinguiéndose apenas la solicitante por la incorporación de elementos accesorios que no alteran significativamente la impresión global del signo, constituyendo así el elemento principal de la solicitada parte importante de la de la marca base de la oposición. Ambos signos evocan la misma idea: una referencia geográfica asociada al "norte". El vocablo "NORTEÑA" deriva directamente de "NORTE", indicando pertenencia o relación con dicho concepto.



Resolución N° 0735

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1259 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 29924/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.-----

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que *no existen* suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. El hecho de que la marca solicitada cuente una con etiqueta la misma no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, además de las semejanzas detectadas en el aspecto denominativo de las marcas en pugna, las mismas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 30. La marca base de oposición cuenta con cobertura total, vemos que la marca solicitante, "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", se ha limitado a "yerba mate", la misma deviene irrelevante atendiendo que la cobertura solicitada abarca la cobertura de la oponente.-----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión indirecta en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "LA NORTEÑA Y ETIQUETA" en la misma clase 30. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta.-----

Que, con respecto a la segunda oposición interpuesta por la firma FNC SOCIEDAD ANÓNIMA, fundándose, en el registro de marca de "NORTEÑA" esta Dirección considera que entre ella y la solicitud de registro "LA NORTEÑA Y ETIQUETA". Al respecto, 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. En ese orden de ideas, se evidencia que la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente.-----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la marca oponente "NORTEÑA" registrada para productos de la clase 32: "*Todos los productos de la clase 32, especialmente cervezas y aguas minerales*"; mientras que la marca en trámite de registro "LA NORTEÑA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 30: "*exclusivamente yerba mate*".-----

Que, 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.-----



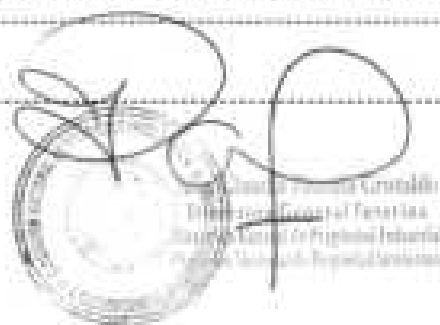
Resolución N° **0735**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1259 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 29924/2020 A NOMBRE DE LEONOR REGO DE MILTOS.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el cotejo antes descrito, esta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable el registro en esas condiciones, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1259 de fecha 18 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA NORTEÑA Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 29924/2020, solicitada a nombre de LEONOR REGO DE MILTOS.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


DIRECCIÓN GENERAL INTERINA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
PARAGUAY

Resolución N° **0736**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1492 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLYSPORT", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 87757/2022, SOLICITADA POR HUGO GONZÁLEZ SILVA Y MARGARITA BLANCA GIMÉNEZ DE GONZÁLEZ.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HUGO GONZÁLEZ SILVA Y MARGARITA BLANCA GIMÉNEZ DE GONZÁLEZ contra la Resolución N° 1492 de fecha 22 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de HUGO GONZÁLEZ SILVA Y MARGARITA BLANCA GIMÉNEZ DE GONZÁLEZ e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1492 de fecha 22 de octubre 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 30 de enero de 2025 el representante convencional de HUGO GONZÁLEZ SILVA Y MARGARITA BLANCA GIMÉNEZ DE GONZÁLEZ expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de febrero de 2025. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FILASPORT", registrada con el número 472.207 en fecha 18 de octubre de 2018 a favor de Fila Luxembourg S.a.r.l. Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Existe una falta de evaluación del conjunto marcario ya que el análisis realizado se centró en la presencia de las palabras FLY y FILA omitiendo un estudio integral del conjunto marcario.../... La resolución no valoró adecuadamente el impacto de la palabra FLY como elemento principal de la marca solicitada que en español significa VOLAR, el cual es claramente diferenciado de las palabras utilizadas en la marca antecedente, lo que elimina cualquier posibilidad real de confusión o asociación indebida entre ambas marcas.../... No se ha demostrado con claridad cómo la coexistencia de ambas marcas podrá perjudicar a los consumidores, especialmente considerando que el público objetivo de los productos en cuestión es un consumidor informado, que reconoce las diferencias entre los elementos adicionales presentes en ambas marcas.../... En consecuencia y conforme al principio de equidad corresponde dar curso a la solicitud de registro de la marca FLYSPORT.../... Por lo expuesto, solicitamos a usted Señora Directora, revoque la resolución N° 1492/2023."-----

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


Dra. Gabriela Cordero Cristóbal
Intendente General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1492 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLYSPORT", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 87757/2022, SOLICITADA POR HUGO GONZÁLEZ SILVA Y MARGARITA BLANCA GIMÉNEZ DE GONZÁLEZ.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "FLYSPORT", clase 25, y la marca base de rechazo "FILASPORT", clase 25 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.

que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."* En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FLYSPORT" y la marca registrada "FILASPORT", se advierte que las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "FLYSPORT" (solicitante) vs "FILASPORT" (base de rechazo) por más que compartan el vocablo SPORT no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. No obstante, FLYSPORT sugiere la idea de deporte que vuela; FILASPORT, en cambio, evoca una marca de trayectoria y reconocimiento ("FILA"), asociada conceptualmente a un origen empresarial específico, sin compartir con "FLYSPORT" un mismo campo semántico.

Que, debe destacarse que el elemento común "SPORT" carece de fuerza distintiva, por lo que la distintividad de ambos signos recae en sus partículas iniciales, claramente diferentes. La coincidencia en el término genérico no basta para generar riesgo de confusión.

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."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, 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, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.

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 la hacen diferente, original y distintiva.

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción. 2003.



Resolución N° **0736**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1492 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLYSPORT", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 87757/2022, SOLICITADA POR HUGO GONZÁLEZ SILVA Y MARGARITA BLANCA GIMÉNEZ DE GONZÁLEZ.-----

de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1492 de fecha 22 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FLYSPORT", clase 25, Acta N° 87757/2022, solicitada a nombre de HUGO GONZÁLEZ SILVA Y MARGARITA BLANCA GIMÉNEZ DE GONZÁLEZ.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0737**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M | M MANU MALDONADO INTERCOIFFURE", EXPEDIENTE 2060090, SOLICITADA POR OSCAR MANUEL MALDONADO ZARATE.---

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 994 de fecha 23 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 994 de fecha 23 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresé agravios al apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 18 de diciembre de 2023. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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. -----

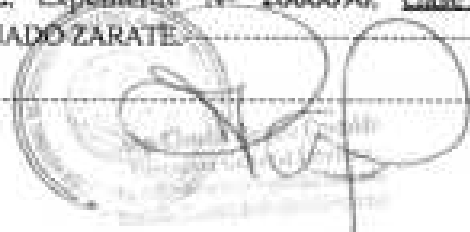
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de diciembre de 2023 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 M | M MANU MALDONADO INTERCOIFFURE, Expediente N° 2060090, clase 44, solicitada por OSCAR MANUEL MALDONADO ZARATE.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca M | M MANU MALDONADO INTERCOIFFURE, Expediente N° 2060090, clase 44, solicitada por OSCAR MANUEL MALDONADO ZARATE.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0738**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MARGARITA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1416975, SOLICITADA POR MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 141 de fecha 29 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 141 de fecha 29 de febrero 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 30 de abril de 2024.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el informe de la Actuaria.-----

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.-----

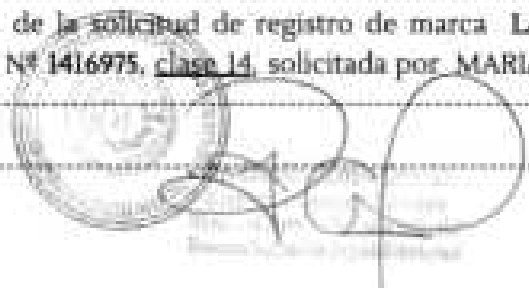
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 25 de marzo de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 30 de abril de 2024 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 LA MARGARITA Y ETIQUETA, Expediente N° 1416975, clase 14, solicitada por MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca LA MARGARITA Y ETIQUETA, Expediente N° 1416975, clase 14, solicitada por MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0739**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA.", EXPEDIENTE 1011229, SOLICITADA POR COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA. -----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 458 de fecha 3 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de abril de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 458 de fecha 3 de abril de 2018, 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 22 de junio de 2018. -----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 24 de abril de 2018. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 22 de junio de 2018, 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. -----

**PORTANTO,
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 **FIGURATIVA**, Expediente N° **1011229**, clase 30, solicitada por **COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA.** -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **FIGURATIVA**, Expediente N° **1011229**, clase 30, solicitada por **COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA.** -----

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



Resolución N°

0740

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.597 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N° 684 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BERNECOL", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 61631/2018, A NOMBRE DE BERNESA S.A.C.E.I.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BERNESA S.A.C.E.I. en contra de la Resolución N° 1.597 de fecha 13 de noviembre de 2019 y la Resolución N° 684 de fecha 08 de junio de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2019, se presenta el representante convencional de BERNESA S.A.C.E.I. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1.597 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2022, el representante convencional de BERNESA S.A.C.E.I. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de marzo de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1597 de fecha 13 de noviembre de 2019, considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "BENECOL", registrada con el número 385556 en fecha 18 de Setiembre de 2013 a favor de RAVINTORAISIO OY. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-----

Que, la Resolución N° 684 de fecha 08 de junio de 2021, confirma diciendo: "(...) Cabe recalcar que la marca solicitada se encuentra íntegramente reproducida en la previamente inscripta, además se encuentran depositadas para la misma, por lo que, la posibilidad de confusión persiste desde los aspectos gramatical y fonético para el público haciendo imposible la coexistencia (...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Debemos destacar que ambas marcas coexisten pacíficamente en el mercado extranjero.../... si la mencionada coexistencia es posible, no existen motivos válidos para privarle a mi mandante del derecho de extender su marca y sus productos a nuestro país.../...En ese sentido, la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones por parte del titular de la marca base del rechazo. Esto nos permite colegir que el propietario no considera que la marca de mi mandante pueda producir algún tipo de confusión o asociación en el mercado nacional (...)"-----

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


DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0740**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.597 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N° 684 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BERNECOL", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 61631/2018, A NOMBRE DE BERNESA S.A.C.E.I.-----

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° 385556 de la marca "BENECOL", Clase 30 a nombre de RAVINTORAI SIO OY, venció el 18 de septiembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso 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
RESUELVE**

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1.597 de fecha 13 de noviembre de 2019 y la Resolución N° 684 de fecha 08 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BERNECOL", clase 30, Expediente N° 61631/2018, solicitada a nombre de BERNESA S.A.C.E.I.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

Resolución N°

0741

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.614 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N° 685 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BERNECOL", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 61630/2018, A NOMBRE DE BERNESA S.A.C.E.I.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BERNESA S.A.C.E.I. en contra de la Resolución N° 1.614 de fecha 13 de noviembre de 2019 y la Resolución N° 685 de fecha 08 de junio de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2019, se presenta el representante convencional de BERNESA S.A.C.E.I. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1.614 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2022, el representante convencional de BERNESA S.A.C.E.I. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de marzo de 2022.-----

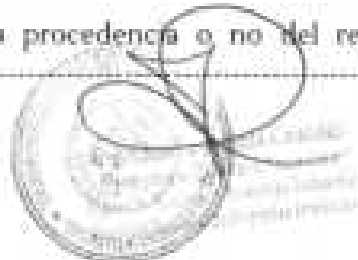
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1.614 de fecha 13 de noviembre de 2019, considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "BENECOL", registrada con el número 385555 en fecha 18 de Setiembre de 2013 a favor de Ravintoraisio Oy. 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° 685 de fecha 08 de junio de 2021, confirma diciendo: "(...) Cabe recalcar que la marca solicitada se encuentra íntegramente reproducida en la previamente inscrita, además se encuentran depositadas para la misma, por lo que, la posibilidad de confusión persiste desde los aspectos gramatical y fonético para el público haciendo imposible la coexistencia (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Debemos destacar que ambas marcas coexisten pacíficamente en el mercado extranjero.../... si la mencionada coexistencia es posible, no existen motivos válidos para privarle a mi mandante del derecho de extender su marca y sus productos a nuestro país.../...En ese sentido, la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones por parte del titular de la marca base del rechazo. Esto nos permite colegir que el propietario no considera que la marca de mi mandante pueda producir algún tipo de confusión o asociación (...)".-----

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



Resolución N°

0741

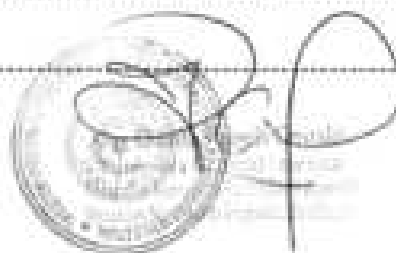
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1614 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N° 685 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BERNECOL", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 61630/2018, A NOMBRE DE BERNESA S.A.C.E.L.-----

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 No. 385555 de la marca "BENECOL", Clase 29 a nombre de RAVINTORASIO OY, venció el 18 de septiembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2° y 6° 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
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1614 de fecha 13 de noviembre de 2019 y la Resolución N° 685 de fecha 08 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BERNECOL", clase 29, Expediente N° 61630/2018, solicitada a nombre de BERNESA S.A.C.E.L.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



Resolución N° **0742**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13372/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional SYNGENTA CROP PROTECTION AG., contra la Resolución N° 425 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 425 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas,-----

Que, en fecha 30 de septiembre de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de mayo de 2025.-----

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: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante recalcar el hecho de que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha concedido varios registros de marcas, en la misma clase y en muchas otras similares a la solicitud de mi representada, de denominaciones que contienen íntegramente la palabra 'SOJA' y 'SANA', con lo que se demuestra que tales términos no pueden considerarse de uso exclusivo de un único titular y mucho menos consideradas genéricas o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen, y es así que mi comitente no puede verse restringido a su derecho de que su marca SOJA SANA, sea concedida.../...Que, así también mi principal cuenta con varios registros concedidos en ARGENTINA.../...Que, mi titular SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. es una empresa reconocida a nivel mundial, que tiene su casa matriz en Suiza. Desde su creación en el año 2000, es una de las compañías líderes mundiales en su industria(...)"-----

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 paraguaya, ciertas



Resolución N° **0742**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13372/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

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 "SOJA SANA 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: "Servicios de publicidad; gestión comercial, servicios de asesoramiento para gestión y organización comercial; todos los servicios mencionados en el campo de la agricultura..." En ese sentido, la denominación solicitada "SOJA SANA Y ETIQUETA" está compuesta por dos elementos, por un lado, el término "SOJA", que designa una leguminosa comúnmente utilizada en el ámbito agrícola¹; y por otro, el adjetivo "SANA", que constituye un calificativo laudatorio o descriptivo². La combinación de ambos vocablos 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"³ 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 y verde, sumando la imagen de dos círculos contenidos uno en el otro del mismo tono verde, todo esto, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuación: -----

 **SojaSana**



¹ <https://libros.fao.org/ebooks>

² <https://libros.fao.org/ebooks/term/0400>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/la-propiedad-intelectual/marcas-dinapi>

Resolución N°

0742

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 425 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 13372/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

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."* -----

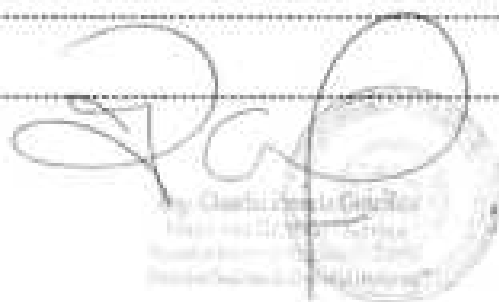
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse 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

RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 425 de fecha 22 de mayo de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SOJA SANA Y ETIQUETA", clase 35, N° 13372/2013, solicitada a nombre de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Dra. Gladys María González
Directora General Interina de la Propiedad Industrial
Paraguay, 12 de Mayo de 2014

Resolución N°

0743

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 428 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13374/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional SYNGENTA CROP PROTECTION AG., contra la Resolución N° 428 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y:

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 428 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, ...

Que, en fecha 30 de septiembre de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de mayo de 2025.

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: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante recalcar el hecho de que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha concedido varios registros de marcas, en la misma clase y en muchas otras similares a la solicitud de mi representada, de denominaciones que contienen íntegramente la palabra 'SOJA' y 'SANA', con lo que se demuestra que tales términos no pueden considerarse de uso exclusivo de un único titular y mucho menos consideradas genéricas o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen, y es así que mi comitente no puede verse restringido a su derecho de que su marca SOJA SANA, sea concedida... Que, así también mi principal cuenta con varios registros concedidos en ARGENTINA... Que, mi titular SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. es una empresa reconocida a nivel mundial, que tiene su casa matriz en Suiza. Desde su creación en el año 2000, es una de las compañías líderes mundiales en su industria(...)"

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 428 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13374/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca protección para **servicios** comprendidos en la **clase 42**, específicamente bajo la descripción: *"...Asesoramiento técnico, control de calidad en relación con el campo de la agricultura; servicios tecnológicos en el campo de la agricultura, horticultura y silvicultura, comprendidos en la clase 42..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"SOJA SANA Y ETIQUETA"** está compuesta por dos elementos, por un lado, el término **"SOJA"**, que designa una leguminosa comúnmente utilizada en el ámbito agrícola¹; y por otro, el adjetivo **"SANA"**, que constituye un calificativo laudatorio o descriptivo que en este caso, haría alusión a una cualidad positiva del producto o del resultado de los servicios agrícolas ofrecidos². Por ende, dicha combinación carece de distintividad inherente, ya que transmite de manera directa, en lenguaje corriente, la idea de una soja saludable, segura o libre de plagas, lo cual guarda relación directa con los servicios agrícolas solicitados. Como resultado, el público consumidor no podrá percibir dicha denominación como un indicador de origen empresarial, sino simplemente como una expresión laudatoria o descriptiva de los servicios ofrecidos.-----

Que, al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"**³ 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, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, coexisten otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con las palabras **"SOJA"** y **"SANA"**, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas).-----

¹ <https://de.wikipedia.org/wiki/Soja>

² <https://de.wikipedia.org/wiki/Soja>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 121 y 120. Disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/la-propiedad-intelectual/marcas/distintivas>



Resolución N°

0743

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 428 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13374/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

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 servicios ofrecidos.

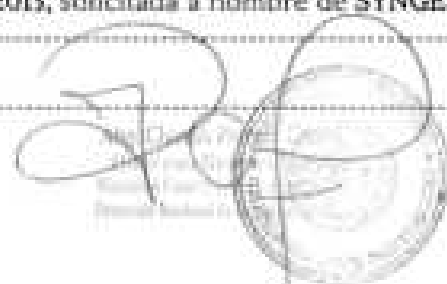
Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los servicios comprendidos en la clase 42, satisfaciendo así los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incurso en las prohibiciones e irreregistrabilidad previstas en el inciso e) del artículo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro.

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."*. El subrayado es nuestro.

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 428 de fecha 22 de mayo de 2014 dictada por la Dirección de Marcas, ...
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SOJA SANA Y ETIQUETA", clase 42, Expediente N° 13374/2013, solicitada a nombre de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.



Resolución N°

0744

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 427 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 13375/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional SYNGENTA CROP PROTECTION AG., contra la Resolución N° 427 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 427 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de septiembre de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de mayo de 2025.

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: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante recalcar el hecho de que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha concedido varios registros de marcas, en la misma clase y en muchas otras similares a la solicitud de mi representada, de denominaciones que contienen íntegramente la palabra 'SOJA' y 'SANA', con lo que se demuestra que tales términos no pueden considerarse de uso exclusivo de un único titular y mucho menos consideradas genéricas o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen, y es así que mi comitente no puede verse restringido a su derecho de que su marca SOJA SANA, sea concedida.../...Que, así también mi principal cuenta con varios registros concedidos en ARGENTINA.../...Que, mi titular SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. es una empresa reconocida a nivel mundial, que tiene su casa matriz en Suiza. Desde su creación en el año 2000, es una de las compañías líderes mundiales en su industria(...)"

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 427 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 13375/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca protección para **servicios** comprendidos en la **clase 44**, específicamente bajo la descripción: *"...Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; diseminación y rociado aero y superficial de fertilizantes y otros químicos para uso en agricultura; información y servicios de consultoría en el campo de la agricultura, comprendidos en la clase 44..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"SOJA SANA Y ETIQUETA"** está compuesta por dos elementos, por un lado, el término **"SOJA"**, que designa una leguminosa comúnmente utilizada en el ámbito agrícola¹; y por otro, el adjetivo **"SANA"**, que constituye un calificativo laudatorio o descriptivo que en este caso, haría alusión a una cualidad positiva del producto o del resultado de los servicios agrícolas ofrecidos². Por ende, dicha combinación carece de distintividad inherente, ya que transmite de manera directa, en lenguaje corriente, la idea de una soja saludable, segura o libre de plagas, lo cual guarda relación directa con los servicios agrícolas solicitados. Como resultado, el público consumidor no podrá percibir dicha denominación como un indicador de origen empresarial, sino simplemente como una expresión laudatoria o descriptiva de los servicios ofrecidos. -----

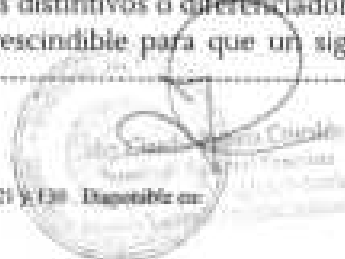
Que, al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"**³ señalan cuanto sigue: *"(...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad, superioridad 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, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, coexisten otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con las palabras **"SOJA"** y **"SANA"**, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas). -----

¹ <http://diccionario.net>

² <http://diccionario.net>

³ 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/portal/index.php?idcategoria=144>



Resolución N° 0744

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 427 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 13375/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

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 servicios ofrecidos.

Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los servicios comprendidos en la clase 44, satisfaciendo así los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incurso en las prohibiciones e irreregistrabilidad previstas en el inciso e) del artículo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro.

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"*. El subrayado es nuestro.

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 427 de fecha 22 de mayo de 2014 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SOJA SANA Y ETIQUETA", clase 44, Expediente N° 13375/2013, solicitada a nombre de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



Resolución N°

0745

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13373/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional SYNGENTA CROP PROTECTION AG., contra la Resolución N° 426 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 426 de fecha 22 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de septiembre de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de mayo de 2025.-----

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: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante recalcar el hecho de que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha concedido varios registros de marcas, en la misma clase y en muchas otras similares a la solicitud de mi representada, de denominaciones que contienen íntegramente la palabra 'SOJA' y 'SANA', con lo que se demuestra que tales términos no pueden considerarse de uso exclusivo de un único titular y mucho menos consideradas genéricas o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen, y es así que mi comitente no puede verse restringido a su derecho de que su marca SOJA SANA, sea concedida... Que, así también mi principal cuenta con varios registros concedidos en ARGENTINA... Que, mi titular SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. es una empresa reconocida a nivel mundial, que tiene su casa matriz en Suiza. Desde su creación en el año 2000, es una de las compañías líderes mundiales en su industria(...)"-----

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 visibilidad



Resolución N°

0745

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13373/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca protección para servicios comprendidos en la clase 41, específicamente bajo la descripción: "...Educación y entretenimiento en el campo de la agricultura...". En ese sentido, la denominación solicitada "SOJA SANA Y ETIQUETA" está compuesta por dos elementos, por un lado, el término "SOJA", que designa una leguminosa comúnmente utilizada en el ámbito agrícola¹; y por otro, el adjetivo "SANA", que constituye un calificativo laudatorio o descriptivo que en este caso, haría alusión a una cualidad positiva del producto o al resultado de los servicios ofrecidos². Por ende, dicha combinación carece de distintividad inherente, ya que transmite de manera directa, en lenguaje corriente, la idea de una "soja saludable", "segura" o "libre de plagas", lo cual guarda relación directa con los servicios solicitados. Como resultado, el público consumidor no podrá percibir dicha denominación como un indicador de origen empresarial, sino simplemente como una expresión laudatoria o descriptiva de los servicios ofrecidos.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ 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, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, coexisten otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con las palabras "SOJA" y "SANA", sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas).



¹ <http://diccionario.mec.gov.py>

² <http://diccionario.mec.gov.py/diccionario>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 121 y 126. Disponible en: <http://www.dinapi.gov.py/portal/dinapi/propiedad-intelectual/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOJA SANA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13373/2013, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-

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 servicios ofrecidos.-----

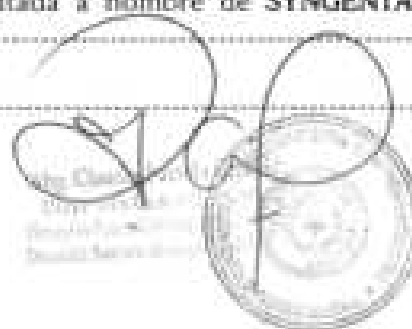
Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los servicios comprendidos en la clase 41, satisfaciendo así los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incursa en las prohibiciones e irreregistrabilidad previstas en el inciso e) del artículo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro. -----

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."* El subrayado es nuestro. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 426 de fecha 22 de mayo de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SOJA SANA Y ETIQUETA", clase 41, N° 13373/2013, solicitada a nombre de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0746**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIN ISLA.", EXPEDIENTE 2257431, SOLICITADA POR FORTIN ISLA S.A.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 340 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 340 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 4 de junio de 2024.-----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 20 de mayo de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de junio de 2024, 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 FORTIN ISLA, Expediente N° 2257431, clase 36, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca FORTIN ISLA, Expediente N° 2257431, clase 36, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por cédula.-----



Resolución N° 0747

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIN ISLA.", EXPEDIENTE 2257426, SOLICITADA POR FORTIN ISLA S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 343 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 343 de fecha 24 de abril 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 4 de junio de 2024.-----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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.-----

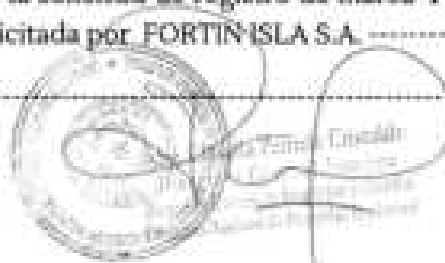
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 20 de mayo de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de junio de 2024, 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 FORTIN ISLA, Expediente N° 2257426, clase 37, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca FORTIN ISLA, Expediente N° 2257426, clase 37, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0748**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIN ISLA.", EXPEDIENTE 2257406, SOLICITADA POR FORTIN ISLA S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 345 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 345 de fecha 24 de abril 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 4 de junio de 2024. -----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 20 de mayo de 2024. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de junio de 2024, 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 FORTIN ISLA, Expediente N° 2257406, clase 42, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca FORTIN ISLA, Expediente N° 2257406, clase 42, solicitada por FORTIN ISLA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0749**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIN ISLA TEKÓ.", EXPEDIENTE 2257419, SOLICITADA POR FORTIN ISLA S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 344 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 344 de fecha 24 de abril 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 4 de junio de 2024.-----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 20 de mayo de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de junio de 2024, 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 FORTIN ISLA TEKÓ, Expediente N° 2257419, clase 42, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca FORTIN ISLA TEKÓ, Expediente N° 2257419, clase 42, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Resolución N° 0750

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIN ISLA TEKÓ.", EXPEDIENTE 2257412, SOLICITADA POR FORTIN ISLA S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 342 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 342 de fecha 24 de abril 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 4 de junio de 2024.-----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 20 de mayo de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de junio de 2024, 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 FORTIN ISLA TEKÓ, Expediente N° 2257412, clase 36, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca FORTIN ISLA TEKÓ, Expediente N° 2257412, clase 36, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0751**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIN ISLA TEKÓ.", EXPEDIENTE 2257409, SOLICITADA POR FORTIN ISLA S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 341 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 341 de fecha 24 de abril 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 4 de junio de 2024.-----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 20 de mayo de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de junio de 2024, 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 FORTIN ISLA TEKÓ, Expediente N° 2257409, clase 32, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca FORTIN ISLA TEKÓ, Expediente N° 2257409, clase 32, solicitada por FORTIN ISLA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0752**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IKON", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 55605/2019, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en contra de la Resolución N° 696 de fecha 25 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 696 de fecha 25 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 29 de diciembre de 2023, el representante convencional de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. expresó agravios; en fecha 05 de marzo de 2024, se presenta la representante convencional de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas IKON (solicitada) vs. IQOS (oponente), en conjunto encontramos 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 IKON los elementos necesarios para su registro.../... Aunque se observa cierta similitud entre las marcas (las letras I/O), en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.../... La solicitud de registro ya cuenta con marcas registradas que contienen la denominación IKON.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. y manifiesta: "(...) Niego categóricamente que las marcas IQOS-IQOS Y ETIQUETA vs. IKON no puedan de manera alguna causar confusión directa ni indirecta ni inducir en error al público consumidor, debido a que las primeras (las de mi mandante) se encuentran parcialmente reproducidas en la segunda (de la pedida).../... Las marcas enfrentadas no podrán coexistir pacíficamente ya que no existen suficientes diferencias entre las mismas, pues la marca cuyo autos constituye la burda imitación de las reconocidas marcas de propiedad de mi mandante.../... De las notorias semejanzas mencionadas, las marcas enfrentadas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar.../... Las letras Q y K producen el mismo sonido al ser colocadas anteponiendo a una vocal fuerte, como lo es la O.../... El simple hecho de sustituir dos letras por otras dos, siendo la primera imperceptible desde el punto de vista auditivo, no constituyen modificaciones que sean suficientes como para distinguir la una de las otras.../... Al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre

Resolución N° **0752**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IKON", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 55605/2019, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

si, además de que se encontrarán en el mismo mercado, perteneciendo a un mismo rubro y estar dirigidos a un mismo tipo de consumidor, por lo que el riesgo de confusión entre los productos y de asociación entre sus propietarios se ve notoriamente acrecentado... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 696/2023".-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Entre las marcas en pugna no existe posibilidad alguna de confusión... Aún cuando ambas denominaciones estén formadas por dos sílabas cada una, existen notorias diferencias en su formación y estructura... La marca de mi mandante, considerada en su conjunto, contiene elementos diferenciadores que permiten distinguirla claramente de la marca de la adversa, por lo que no habrá posibilidad de confusión entre los consumidores... Por otro lado, mi mandante ya tiene registrada sus marcas K IKON SWITCH, KENT IKON SWITCH y KENT NEO IKON, en nuestro país... Coexisten pacíficamente en el mercado paraguayo con la marca IQOS por la cual se open la adversa... Sostener que las marcas en pugna no pueden coexistir pacíficamente sería un despropósito de la propia ley de marcas y a la libertad de comercio en general, puesto que se estaría concediendo un monopolio a favor de una persona determinada... Por tanto, solicito a la Señora Directora General, dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 696/2023".-----

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "IKON" (solicitante) vs "IQOS" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. "IKON" evoca directamente la palabra inglesa ICON ("ícono"), asociada a estatus, estilo o tendencia, con una connotación moderna y aspiracional. "IQOS", en cambio, es un término de fantasía, carente de significado inmediato, aunque comercialmente asociado a dispositivos electrónicos de tabaco calentado. Por tanto, los signos transmiten ideas distintas: uno con carga conceptual clara- IKON-, el otro- IQOS con significado técnico o inventado.-----

Que, en ese sentido, 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." El público consumidor podrá recordar con mayor



Resolución N°

0752

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IKON", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 55605/2019, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

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, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-----

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."* Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

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 la hacen diferente, original y distintiva de su oponente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 696 de fecha 25 de septiembre 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 "IKON", clase 34, Expediente N° 55605/2019*, solicitada a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Dra. María Cristina Cruzado
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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

Resolución N° **0753**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAMASTIL Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 103903/2019, A NOMBRE DE VELLORE S.A.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de VELLORE S.A. en contra de la Resolución N° 480 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de VELLORE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 480 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 06 de febrero de 2025, el representante convencional de VELLORE S.A. expresó agravios; en fecha 28 de abril de 2025, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaldo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 13 de mayo de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada FAMASTIL Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición FAMA, se percibe que entre las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.../... De esta forma resulta evidente la identidad.../... La marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad indispensables para el registro de una marca.../... Por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá riesgo de asociación/confusión de marcas.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico vigente corresponde hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante VELLORE S.A. y manifiesta: "(...) El rechazo se basó en la existencia del registro N° 472194 de la marca FAMA, clase 07, propiedad del oponente.../... a afirmación precedente no corresponde a la realidad.../... Si bien incluye el vocablo que constituye la base de la oposición, se percibe que FAMASTIL tiene una identidad propia.../... Las marcas involucradas son diferentes en los planos visual y fonético.../... Y en cuanto a lo conceptual, mientras que le vocablo FAMA constituye un concepto definido, FAMSTIL carece completamente de contenido semántico.../... Más allá de que las marcas en pugna cubran productos disímiles, se da la situación de que existen varios registros de la marca FAMA en distintas clases y teniendo diferentes propietarios.../... Si los registros coexisten, no hay razón jurídica ni lógica por la cual no pueda coexistir también con FAMASTIL, clase 08.../... FAMA, marca base de oposición, no es notoria. No solo no lo es, sino que no se intentó probar que lo fuera.../... No tuvo en cuenta que las marcas en pugna protegen productos diferentes.../... La marca solicitada va acompañada de una etiqueta característica.../... En mérito de lo expuesto, formulo el sgte petitorio, oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque en todas sus partes la Resolución N° 480/2024(...)".-----

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



Resolución N° **0753**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAMASTIL Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 103903/2019, A NOMBRE DE VELLORE S.A.-----

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "FAMASTIL Y ETIQUETA" (solicitante) vs "FAMA" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

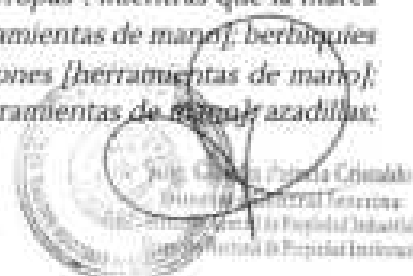
Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo 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."* 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, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-----

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."* Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

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 07 comprende: *"Todos los artículos de la clase 7, comprendiéndose entre ellos máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos, lavarropas"*, mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 08 para *"rastrillos [herramientas de mano]; berbiquies [herramientas]; buriles [herramientas de mano]; buriles; cucharas y cucharones [herramientas de mano]; cortadores de cuchilla retráctil [cúteres]; herramientas de corte; azadas [herramientas de mano]; azadillas;*

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asociación. 2003.



Resolución N° 0753

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAMASTIL Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 103903/2019, A NOMBRE DE VELLORE S.A.-----

azuelas de carpintero [herramientas de mano]; escardaderas; escardas [herramientas de mano]; escuadras [herramientas de mano]; arrancadoras [herramientas de mano]; espátulas [herramientas de mano]; desplantadores; navajas de poda; herramientas de jardinería accionadas manualmente; herramientas de mano accionadas manualmente; zanjadoras [herramientas de mano]; horcas para uso agrícola [herramientas de mano]; gubias [herramientas de mano]; hachetas; martillos [herramientas de mano]; mázcos; almádenas; layas [palas] [herramientas de mano]; perforadores [herramientas de mano]; barretas; picos [herramientas de mano]; podaderas de árboles; podaderas [tijeras de jardinero]; sierras [herramientas de mano]; sierras de arco; sierras de vaivén."-----

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 marcas FAMASTIL y FAMA.-----

Que, además se ha corroborado en la base de datos de esta Institución, lo señalado por el recurrente en su escrito expresión de agravios respecto a la coexistencia previa de la denominación FAMA. Aun cuando las marcas amparan productos de distinta naturaleza, resulta pertinente destacar que la denominación "FAMA" cuenta con múltiples registros vigentes en diversas clases y a nombre de diferentes titulares, lo que demuestra su carácter de signo ampliamente utilizado y susceptible de coexistencia pacífica dentro del sistema marcario. En ese sentido, también se encuentran registradas las marcas "FAMA TOOLS", en la clase 08 con el Registro N° 580.111, a nombre de MEREBA S.A.; "FAMA", en la clase 35 con el Registro N° 541.219, a nombre de NELSON NUÑEZ; "FAMA", en la clase 34 con el Registro N° 418.458, a nombre de TABACALERA BOQUERÓN S.A.entre otros;Por consiguiente, resulta infundado alegar que las marcas son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica en otra clase, dado que las mismas ya coexisten, sin que ello haya generado riesgo alguno para el público consumidor.-----

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."*-----

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


Dra. Cecilia Patricia Cristóbal
Directora General Ejecutiva
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007 -

Resolución N° **0753**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAMASTIL Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 103903/2019, A NOMBRE DE VELLORE S.A.-----

marca solicitada

marca base de oposición

Famastil

mixta

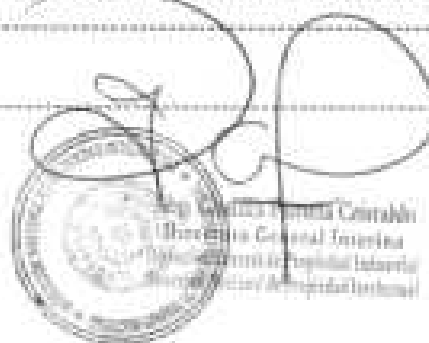
denominativa

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.-----

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 480 de fecha 31 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FAMASTIL Y ETIQUETA", clase 08, Acta N° 103903/2019, solicitada a nombre de VELLORE S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula: -----



Resolución N° **0754**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFY Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104871/2019, A NOMBRE DE ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI.

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CONTIPARAGUAY S.A. contra la Resolución N° 506 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de CONTIPARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 506 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2024, el representante convencional de CONTIPARAGUAY S.A. expresó agravios; en fecha 06 de marzo de 2025, se presenta la representante convencional de ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de marzo de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del registro de la marca CONFY Y ETIQUETA, ante la oposición deducida en base al registro de la marca CONTI, ésta Dirección considera que las mismas podrán tener coexistencia pacífica por más que las denominaciones enfrentadas sean para amparar productos de la misma clase 05.../. Conforme la enseñanza doctrinaria, los prefijos usuales son descriptivos de la naturaleza o cualidades del producto y se emplean corrientemente en la composición de las denominaciones de fantasía.../. Principalmente se procede en esta forma cuando se trata de crear denominaciones para productos químicos o farmacéuticos.../. No serían registrables por carecer de novedad, pero en combinación con otras letras surgen denominaciones características, cosa que se da en el presente caso, por lo que cotejando el signo solicitado CONFY y el registrado CONTI no existen más aproximaciones que la raíz CON y ésta unida a desinencias FY por un lado y TI por otro, sobresaliendo una evidente diferencia fonética auditiva que permite la coexistencia pacífica sin producir confusión en el público consumidor.../. De conformidad a la Ley 1294/98 esta Dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada improcedente por corresponder así en derecho."

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) Ignoramos cómo se puede establecer si la confusión es fácil o difícil, pero lo que resulta indubitable es que las marcas enfrentadas, poseen evidentes similitudes, sobre todo a nivel fonético.../. Entre CONFY y CONTI, solo hay una letra que suena distinto, las demás letras son las mismas en número y orden con lo cual, resulta bastante evidente que existe una gran posibilidad de asociación o confusión con las marcas base de oposición.../. Los registros base de oposición, cubren todos los productos de la clase.../. Los productos solicitados están incluidos en la cobertura de los registros.../. No solo las denominaciones de las marcas contrastadas son


Firma: [Firma manuscrita]
Sello: [Sello circular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual Paraguay]
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFY Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104871/2019, A NOMBRE DE ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI,-----

casi idénticas, sino que también las coberturas de ellas mismas, en la misma clase... Las marcas de la recurrente deben ser consideradas como notorias debido a que es ampliamente conocida a lo largo y ancho del país, por todo tipo de consumidores... Según ha quedado demostrado, enfáticamente reiteramos que la Resolución recurrida ha valorado incorrectamente los hechos y sobrepasado las evidencias, por tanto debe ser revocada en todas sus partes.-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La confusión es difícil cuando, además de la ausencia de las condiciones señaladas, las denominaciones protegen productos diferentes... La marca solicitada es de clase 05, mientras que la marca que sirve de base de la oposición es de la clase 03... En cuanto a la forma de la marca-refiriéndose a su presentación gráfica- hay entre CONFY y CONTI dos letras de diferencia-no una como expresa la adversa... La T es una consonante dental oclusiva sorda, mientras que F es labiodental fricativa sorda... Al comparar semánticamente un signo con otro, se nota que ambos son evocativos de dos realidades completamente diferentes: CONFY evoca confites, confitería. A su vez CONTI evoca continente, continental... La marca de la adversa no es notoria... Si no conocemos qué productos están involucrados con la marca. No se puede determinarlo porque según los datos de autos, se desconoce los productos protegidos por CONTIA dentro de la amplia gama de artículos en clase 03... La notoriedad, salvo que se trate de una marca famosa, debe ser probada. La adversa no la ha probado, ni intentado hacerlo... Mi mandante tiene registrada la marca CONFY en clase 16, con el N° 515.871... En mérito de lo expuesto, formulo el sgte peritorio, dicte resolución mediante la cual confirme en todos sus términos la Resolución N° 506/2023"-----

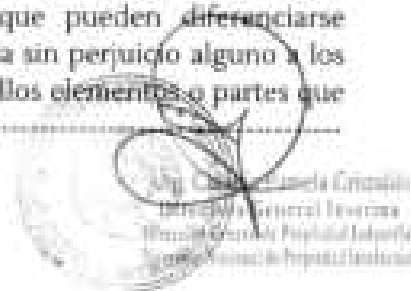
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONFY Y ETIQUETA", clase 05, con la oponente "CONTI" clase 03.-----

CONFY Y ETIQUETA	(marca solicitada)
CONTI	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONFY Y ETIQUETA" y la marca oponente "CONTI", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita difiere completamente de la marca registrada en toda su extensión. 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, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFY Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104871/2019, A NOMBRE DE ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI.

Siendo así, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.

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

Que, 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 03 comprende: *"la totalidad de los productos de la clase 03";* mientras que la marca en trámite de registro solicita productos de la clase 05: *Preparaciones farmacéuticas y veterinarias para uso médico; preparaciones químicas para uso médico y veterinario; reactivos químicos para uso farmacéutico y veterinario; cosméticos medicinales. Suplementos dietéticos para uso farmacéutico y veterinario; suplementos dietéticos; suplementos nutricionales; preparaciones médicas para adelgazar; comida para bebés; hierbas y bebidas a base de hierbas adaptadas para fines medicinales. Preparaciones y artículos dentales; material de relleno dental, material de impresión dental, adhesivos dentales y material para reparar dientes. Preparaciones sanitarias para uso médico; almohadillas higiénicas; tampones higiénicos; yesos; materiales para apósitos; pañales de papel y textiles para bebés, adultos y mascotas. Preparaciones para destruir alimañas; herbicidas, fungicidas, preparaciones para destruir roedores. Desodorantes, que no sean para seres humanos o animales; preparaciones para purificar el aire; preparaciones desodorantes de aire. Desinfecta."*

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 marcas CONFY Y ETIQUETA y CONTI.

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.

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



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

Resolución N° **0754**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFY Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104871/2019, A NOMBRE DE ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI.-----

marca solicitada

marca registrada

CONFY

mixta

denominativa

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, tal y como lo menciona el solicitante, ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI, cuenta el registro marcario de la marca CONFY Y ETIQUETA, clase 16, Registro N° 515.871. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2021. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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."*-----

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos medicinales. Es más, la persona encargada del expendio de dichos productos es un profesional especializado en la materia, por tanto, el riesgo de confusión, disminuye.-----

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. -----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 506 de fecha 31 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----


Patricia Coronado
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0754**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFY Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104871/2019, A NOMBRE DE ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONFY Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 104871/2019, solicitada a nombre de ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI.

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Dg. Carolina Patricia Cristaldo
Directora General Intelecta
Insatua Intelecta y Propiedad Intelectual
Insatua Intelecta y Propiedad Intelectual

Resolución N° **0755**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGATO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 88923/2020 A NOMBRE DE AGROFIELD S.R.L.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFIELD S.R.L. en contra de la Resolución N° 389 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de AGROFIELD S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 389 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 08 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de febrero de 2024, el representante convencional de AGROFIELD S.R.L. expresó agravios; y en fecha 25 de septiembre 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 07 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al cotejar las marcas enfrentadas PROGATO Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. PRIMOGATO (marca oponente) podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado.../. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa como a la indirecta.../. En razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error.../. La marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad.../. De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección considera hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante AGROFIELD S.R.L. y manifiesta: "(...) la marca denominada PROGATO Y ETIQUETA solicitada por mi mandante es un signo que reúne características distintivas propias, que lo hacen en su conjunto un signo perfectamente registrable, como así también diferencias gráficas conceptuales, que lo alejan aún más la posibilidad de confundir una marca con lo otra.../. Si bien ambas parecen idénticas o semejantes, esto no es así, existen notorias diferencias entre las marcas PROGATO Y Etiqueta y PRIMOGATO evocando una idea diferente en la mente del consumidor.../. Desde le punto de vista visual y gráfico se observa claramente las diferencias entre PRIMOGATO (denominativa) y PROGATO (mixta).../. Las marcas deben ser cotejadas en su conjunto, conforme lo tiene establecido la doctrina imperante, no desmenuzando palabra por palabra.../. En el orden fonético; al hecho de que al constituir el vocablo GATO, en palabra genética, los elementos que acompañan a la marca las

Resolución N° **0755**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGATO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 88923/2020 A NOMBRE DE AGROFIELD S.R.L.

diferencian.../... Resulta sumamente importante mencionar que las marcas enfrentadas han sido depositadas para productos totalmente distintos.../... Queda demostrado que la solicitud de registro de la marca PROGATO Y ETIQUETA es totalmente distinta e inconfundible con la marca PRIMOGATO de la oponente y no existe riesgo de confusión o asociación con ella.../... En razón de lo expuesto, sostenemos que la Resolución n° 389/2023 debe ser revocada en todas sus partes" -----

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

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos 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 ellos. 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 PROGATO Y ETIQUETA , solicitada en clase 31, con la oponente PRIMOGATO, registrada en clase 31.-----

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"* En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto. En un cotejo en conjunto vemos que: -----

PROGATO Y ETIQUETA	(marca solicitada)
PRIMOGATO	(marca registrada)

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "PROGATO Y ETIQUETA" y la marca oponente "PRIMOGATO", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente, dado que no se leen de la misma manera, siendo fonética y gramaticalmente disímiles.-----

Que, analizando las coberturas de los productos de las marcas en pugna, podemos visualizar claramente que si bien pertenecen a la misma clase 31 del nomenclador internacional, cada una protege productos limitados a un sector bien determinado, dado que la solicitante pretende proteger (*Arena sanitaria para animales; arena aromática para lechos de animales de compañía*) la marca oponente protege (*Alimentos para animales*). De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese

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

Resolución N° **0755**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGATO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 88923/2020 A NOMBRE DE AGROFIELD S.R.L.

sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un producto por otro, la diferencia de los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.

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

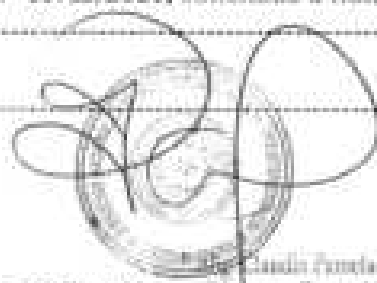
Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del oponente que es denominativa.

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo coexistir pacíficamente.

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "PROGATO Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "PRIMO GATO", así como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 389 de fecha 29 de junio 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 "PROGATO Y ETIQUETA", clase 31, Expediente N° 88923/2020, solicitada a nombre de AGROFIELD S.R.L.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 238. Disponible en: <http://www.dinapi.gov.py/portal/la-direccion-de-propiedad-industrial-tramite-directrices>

Resolución N° **0756**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 404 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOGOYA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38636/2012, SOLICITADO POR QUALA INC.-----

Asunción, 31 OCT 2017

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GOYA FOODS, INC una Corporación Delaware contra la Resolución N° 404 de fecha 08 de septiembre de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2016 se presenta el representante convencional de la firma GOYA FOODS, INC una Corporación Delaware e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 404 de fecha 08 de septiembre de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

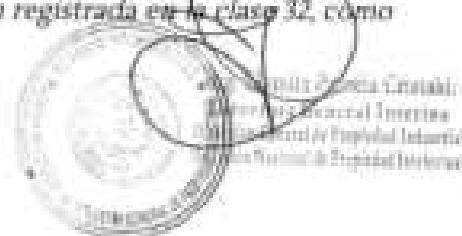
Que, en fecha 03 de octubre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2017, el representante convencional de GOYA FOODS, INC una Corporación Delaware expresó agravios; en fecha 17 de octubre de 2018, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante QUALA INC.; en fecha 19 de noviembre de 2018 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Al hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, y habiendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna las marcas "YOGOYA" (solicitante) y "GOYA" (registrada), nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas por lo que no se aplica la prohibición establecida en el Art. 2 inc. f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca... La marca YOGOYA solicitada se encuentra registrada en la clase 32, del cual demuestran en autos y unido al hecho de que la misma solicitud se encuentra limitada, a la cual sumamos que las letras iniciales son disímiles por el hecho de que la solicitada está conformada por las letras distintas como se podrá ver que las sílabas YOGO no podrá compararse con las sílabas GOYA, ya que en su conjunto cuenta con diferencias que podrán distinguirse... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida por GOYA FOODS, INC una Corporación Delaware, deviene improcedente.-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Entre la marca YOGOYA y la marca GOYA de mi representada, existe un elevadísimo riesgo de confusión directa, ya que al ser cotejadas una después de la otra, dejan prácticamente el mismo recuerdo, esto se debe a la extremada similitud ortográfica, visual y fonética de estas marcas... La mínima diferencia, la cual a todas luces es irrelevante, consiste en agregar la sílaba YO pasa totalmente desapercibida ante una mirada rápida del público consumidor, y más aún teniendo en cuenta en que las marcas en pugna amparan los mismos productos de la clase... La marca YOGOYA NO se encuentra aún registrada en la clase 32, como



Resolución N° **0756**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 404 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOGOYA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38636/2012, SOLICITADO POR QUALA INC.-----

lo afirma la Sra. Directora, pues todavía es una solicitud./... Si bien es cierto que la solicitante presentará una limitación, dicha limitación intenta amparar justamente productos que cubre la marca registrada por mi mandante./... La marca solicitada "YOGOYA" carece de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas: especialidad y novedad, pues para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquéllas empleadas por los competidores (novedosa)./... Todos estos hechos determinan que la coexistencia entre las marcas YOGOYA y GOYA no es posible en virtud a ello, debería quedar vedada./... Por lo tanto ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 404/2016."-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Entre las marcas en pugna no existe posibilidad alguna de confusión./... Mi mandante ha limitado la solicitud de registro de la marca YOGOYA para distinguir única y exclusivamente: bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas./... La marca YOGOYA es una denominación con distintividad y características propias, atendiendo que se ha incorporado elementos diferenciadores en relación con la marca oponente./... Entre las marcas en pugna no existe posibilidad alguna de confusión, en razón de los argumentos expuestos por mi mandante y confirmados por la resolución recurrida, por lo que ambas podrán coexistir pacíficamente en el mercado paraguayo./... Por tanto, ruego al Señor Director, dicte resolución confirmando la Resolución N° 404/2016."-----

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "GOYA" y la solicitud de registro de la marca "YOGOYA Y ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "MERKO" es casi idéntica a la marca oponente "GOYA", diferenciándose simplemente la solicitante por el la inclusión del vocablo YO. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-----

YOGOYA Y ETIQUETA (solicitada), y
GOYA (marca oponente)

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo". De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que

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



Resolución N° **0756**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 404 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOGOYA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38636/2012, SOLICITADO POR QUALA INC.-----

de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es decir, quien vea la marca solicitada "YOGOYA Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada "GOYA" y variantes, haciendo que el público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero cree que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*-----

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. El nivel de semejanzas es considerablemente elevado, en particular debido a que ambos se hallan clases idénticas.-----

Que, además, es importante visualizar que la solicitud de registro de marca "YOGOYA Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 32 del nomenclador internacional tales como: *Bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.* Por su parte, la marca oponente "GOYA", registrada en clase 32 cuenta con cobertura para *"Todos los artículos de la clase 32"*. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 32, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

Que, debido a la naturaleza de los productos que se encuentran protegidos por la marca base de la oposición, es indudable que los mismos serán asociados por el consumidor con los servicios que ampara la marca solicitada, además los servicios ofrecidos por la solicitante se encuentran dirigidos a un sector idéntico de público consumidor.-----

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

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es defendiente para*



Resolución N° **0756**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 404 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOGOYA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38636/2012, SOLICITADO POR QUALA INC.-----

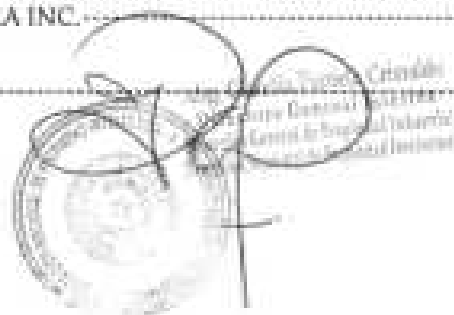
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.-----

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre del Sr. QUALA INC. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la firma GOYA FOODS, INC una Corporación Delaware situación que acarrearía un innegable daño a la marca registrada y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo,-----

Que, conforme a los argumentos expuestos, en base al Inc. f) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, esta Dirección arriba a la conclusión de que la solicitud de registro no podrá coexistir pacíficamente con la marca oponente; en consecuencia, resuelve revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 404 de fecha 08 de septiembre de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "YOGOYA, clase 32, Acta N° 38636/2012, solicitada a nombre de QUALA INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----



Resolución N° **0757**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FOSFOVIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40613/2018, A NOMBRE DE TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra la Resolución N° 786 de fecha 09 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de HEISECKE & CIA. S.A.C.I. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 786 de fecha 09 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 10 de octubre de 2022, el representante convencional de HEISECKE & CIA. S.A.C.I. expresó agravios; en fecha 15 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al analizar las marcas enfrentadas FOSFOVIT (marca solicitada) vs. FOSFOVITAL y FOSFOMICIN (marcas oponentes) en conjunto y sucesivamente es posible apreciar que entre las marcas existen diferencias en los aspectos fonéticos, visual e ideológico que permiten identificarlas una de otra.../. Basta visualizar/pronunciar de seguido las denominaciones para apreciar las diferencias gráficas y auditivas que existen. FOSFOVIT y FOSVITAL-FOSFOMICIN no dejan el mismo recuerdo e impresión.../. Cabe mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 05 a nombre de diversos titulares que llevan insertas en sus denominaciones el elemento FOS y todas ellas coexisten pacíficamente en el mercado (FOSFONEURIN, FOSCALCIT, FOSÉL VIT, FOSFORINA).../. Por lo expresado y en virtud a la Ley 1294/98 y al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección concluye declarar improcedentes las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho."-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) Estamos en total desacuerdo con el Aquo, puesto que a simple vista puede ser observado que la marca solicitada reproduce 6 letras de un total de 8 letras que componen la denominación de la marca registrada por mi mandante (a saber FOS_VIT), provocando de esta forma una misma impresión de conjunto.../. Constituye un principio general y reconocido en materia marcaria que, al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos o más marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellas.../. Precisamente al hacer el cotejo de ambas denominaciones en su conjunto es cuando la marca FOSFOVIT provoca una misma impresión respecto de la marca FOSVITAL, ya que ambas utilizan la misma raíz y porque además tienen una desinencia semejante.../. Por lo tanto, consideramos que no existen suficientes diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico que permitan identificarlas una de otra.../. Resultando de ello que existe posibilidad de confusión y que por ende, las mismas no podrán co-existir pacíficamente en el



Resolución N° **0757**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FOSFOVIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40613/2018, A NOMBRE DE TRB PHARMA INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.

mercado sin causar perjuicios al público consumidor.../... La marca solicitada por la adversa estaba destinada a proteger los mismos productos amparados por la marca de mi mandante, comprendidos en la misma clase.../... Por lo anteriormente expuesto a la Señora Directora peticiono, revocar la Resolución N° 786/2021.

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) El mero hecho de que las marcas enfrentadas poseen pocas letras en común no significa que ellas sean confundibles entre sí pues las letras en común son también ostentadas, en la misma secuencia, e otras marcas concedidas a favor de diferentes propietarios en clase 05 y que, sin embargo, coexisten en nuestro país de forma pacífica con la marca FOSVITAL de propiedad de la oponente.../... Las marcas en conflicto FOSFOVIT vs. FOSVITAL guardan diferencias que las hacen claramente distinguibles entre sí, debido a que ellas se componen de diferentes sílabas integrantes (FOS-FO-VIT vs. FOS-VI-TAL), siendo distintas las vocales usadas y la desinencia de ambas.../... Tampoco existe riesgo de confusión desde el plano ideológico, pues la marca pedida por mi mandante evoca la idea de un producto que combina el fósforo (FOSFO) con las vitaminas (VIT), mientras que la partícula VITAL, comprendida en la marca oponente, sugiere la idea de que el producto aporta vitalidad, energía, vigor, donde se puede concluir que el vocablo Vital transmite una idea diferente a las que transmiten las palabras vitaminas o vitamínico.../... La cobertura de productos es otro hecho que demuestra que ambas marcas no podrán ser confundidas y/o asociadas entre sí.../... En consecuencia, solicito a la Señora Directora General dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 786/2021."

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

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

FOSFOVIT	(marca solicitada)
FOSVITAL	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FOSFOVIT" y la marca oponente "FOSVITAL", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita, la desinencia es notablemente disímil a la oponente, difiere completamente de la marca registrada en toda su extensión, siendo similar simplemente la sílaba FOS. 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, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.



Acto: Confirmación de la Gracia
- Dirección General Ejecutiva
- Dirección General de Propiedad Intelectual
- Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0757**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FOSFOVIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40613/2018, A NOMBRE DE TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.-----

otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.⁴ Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la sílaba "FOS", 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. -----

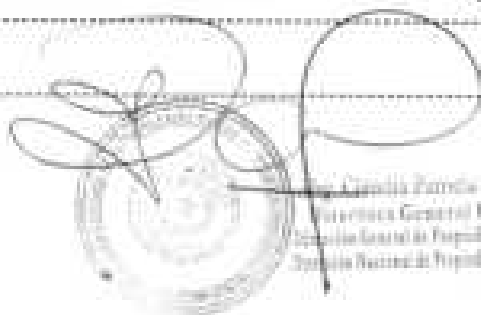
Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de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

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se trata de productos medicinales.-----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 786 de fecha 09 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FOSFOVIT", clase 05, Acta N° 40613/2018, solicitada a nombre de TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA Ltda.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Cecilia Patricia González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dependencia Nacional de Propiedad Industrial

⁴ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2013.

Resolución N° 0757

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FOSFOVIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40613/2018, A NOMBRE DE TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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 nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."*-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones FOSFOVIT¹, (solicitada) FOSVITAL² (oponente), comparten la sílaba "FOS", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. 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 las siguientes marcas: FOSSELYT, clase 05, Registro N° 419.413 a nombre de Guayaki S.a.; FOSFOVITAM B12, clase 05, Registro N° 430.106 a nombre de Corporación Paraguaya De Exportación E Importación (corpexim) S.a.; FOSFONEURIN, clase 05, Registro N° 617.248 a nombre de Bilac S.A.; FOSFIN, clase 05, Registro N° 599.097 a nombre de HPAR SOCIEDAD ANONIMA ,Comercial Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria; FOSFOLEXENE, clase 05, Registro N° 478.014 a nombre de Luis Cassanello S.a.l.c.e.c.a.; entre otras; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

Que, siendo así, la sílaba "FOS" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.-----

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

Que, adicionalmente, es relevante mencionar 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 utilizarla en conjunto con*

¹ Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2001

Resolución N° **0758**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 11844/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 540 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RÉSUMEN:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 540 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas".../... En



Resolución N° **0758**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASP&GANA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 11844/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 540/2024. "-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 540 de fecha 14 de junio de 2024.-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASP&GANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASP&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

RASP&GANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ASD: 2003



Resolución N° 0758

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 11844/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 540 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA", Acta N° 11844/2021, clase 09, presentada por TARQUINO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula. -----

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



Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 539 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 11845/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 539 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

R E S U L T A:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 539 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

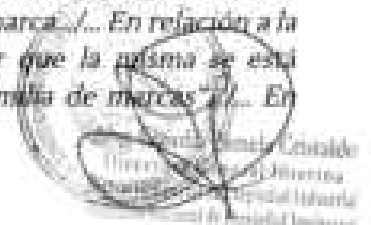
Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.-----

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

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea 'posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina 'familia de marcas'.../... En



Resolución N° 0759

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 539 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 11845/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

*consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 539/2024, **-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 539 de fecha 14 de junio de 2024.-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPAGANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASPAGANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

RASPAGANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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)."



Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 539 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 11845/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "**RASPA**", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 539179, a nombre de Wassin Nerr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

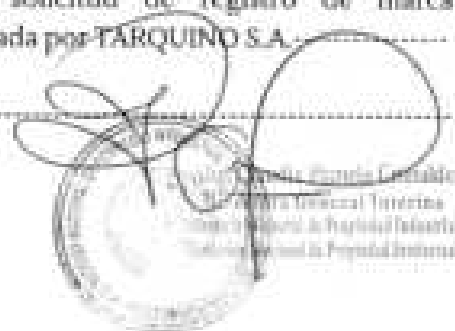
Que, siendo así, el vocablo "**RASPA**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "**RASPA&GANA**" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "**RASPALA BY APOSTALA**", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 539 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "**RASPA&GANA**", Acta N° 11845/2021, clase 16, presentada por **TARQUINO S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por cédula. -----

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2011.



Resolución N° **0760**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 11847/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 546 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 546 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea "posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin infimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas".../... En



Resolución N° 0760

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 11847/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 546/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 546 de fecha 14 de junio de 2024. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPAGANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASPAGANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. -----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados. -----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas. -----

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 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot Año: 2003



Resolución N° **0760**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 11847/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPAGANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo **"RASPA"**, 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 546179, a nombre de Wassín Nentr Fahs; **RASPEMANIA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

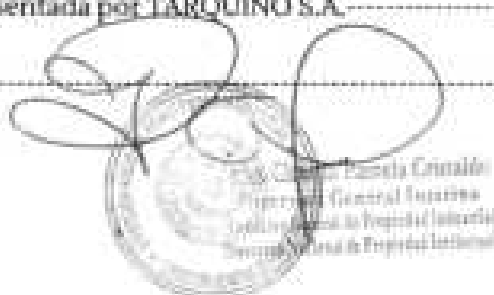
Que, siendo así, el vocablo **"RASPA"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada **"RASPAGANA"** no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente **"RASPALA BY APOSTALA"**, así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 546 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"RASPAGANA"**, Acta N° 11847/2021, clase 28, presentada por TARQUINO S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por cédula. -----

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2003.



Resolución N° **0761**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 544 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11850/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 544 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;.....

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 544 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea 'posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente."

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas".../... En



Resolución N° **0761**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 544 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11850/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

*consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 544/2024. **-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 544 de fecha 14 de junio de 2024.-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASPA&GANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

RASPA&GANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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



Resolución N° 0761

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 544 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11850/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPAGANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 544179, a nombre de Wassin Nenr Faha; **RASPEMANIA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada **"RASPAGANA"** no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente **"RASPALA BY APOSTALA"**, así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 544 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPAGANA", Acta N° 11850/2021, clase 35, presentada por TARQUINO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula. -----

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2003.



Resolución N° **0762**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 545 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11852/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 545 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 545 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea "posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin infimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas".../... En

Resolución N° **0762**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 545 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11852/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.

consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 545/2024.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 545 de fecha 14 de junio de 2024.

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPAGANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASPAGANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

RASPAGANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.

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)."*

Resolución N° **0762**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 545 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11852/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución, -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPAGANA (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 545179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; RASPEMANÍA, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente, -----

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPAGANA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 545 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPAGANA", Acta N° 11852/2021, clase 36, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Directora General Interina
de la Propiedad Industrial

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

Resolución N° **0763**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 11854/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 547 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;.....

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 547 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.....

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.....

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.....

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente."

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas".../... Un

Resolución N° **0763**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 11854/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 547/2024, "-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 547 de fecha 14 de junio de 2024.-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPAGANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASPAGANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

RASPAGANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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)."*-----

⁷ Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial. LexisNexis - Abeledo-Perrot ASD. 2003



Resolución N° **0763**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 11854/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "**RASPA**", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 547179, a nombre de Wassin Nentr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

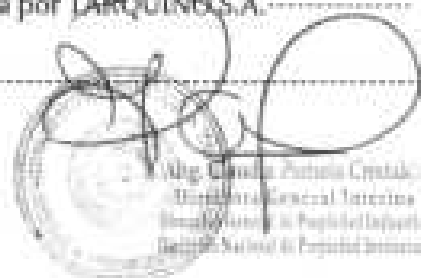
Que, siendo así, el vocablo "**RASPA**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "**RASPA&GANA**" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "**RASPALA BY APOSTALA**", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 547 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "**RASPA&GANA**", Acta N° 11854/2021, clase 38, presentada por **TARQUINO S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2003.



Resolución N° 0764

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 543 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 11856/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 543 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

R E S U L T A:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 543 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos;-----

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.-----

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

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea "posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas". En



Resolución N° **0764**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 543 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 11856/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 543/2024.-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 543 de fecha 14 de junio de 2024.-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPAGANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASPAGANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

RASPAGANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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)."*-----

Resolución N° **0764**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 543 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 11856/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 543179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 543 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA", Acta N° 11856/2021, CLASE 41, presentada por TARQUINO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula. -----

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



Resolución N° **0765**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 542 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 11858/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 542 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 542 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero 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 22 de enero de 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea 'posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas".../... En



Resolución N° **0765**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 542 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 11858/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 542/2024.-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 542 de fecha 14 de junio de 2024.-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPAGANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASPAGANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

RASPAGANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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)."*-----



Resolución N° **0765**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 542 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 11858/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 542179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 542 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA", Acta N° 11858/2021, clase 42, presentada por TARQUINO S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por cédula. -----



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

Resolución N° **0766**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 541 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 11860/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DARUMA SAM S.A. contra la resolución N° 541 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 541 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 24 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó agravios el apelante y en fecha 10 de enero de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 22 de enero de 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea "posible.../... Las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local, mientras que RASPALA BY APOSTALA es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, DARUMA SAM S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) 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 y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Entre las denominaciones RASPAGANA vs. RASPALA BY APOSTALA, sin lugar a dudas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... 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 su marca.../... En relación a la tipografía u otros aspectos gráficos, hacen presumir en el público consumidor que la misma se está ejerciendo bajo los beneficios de lo que en el ámbito marcario se denomina "familia de marcas".../... En



Resolución N° **0766**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 541 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASP&GANA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 11860/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.-----

*consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 541/2024 .**-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 541 de fecha 14 de junio de 2024.-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASP&GANA (solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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 "RASP&GANA y RASPALA BY APOSTALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

RASP&GANA	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

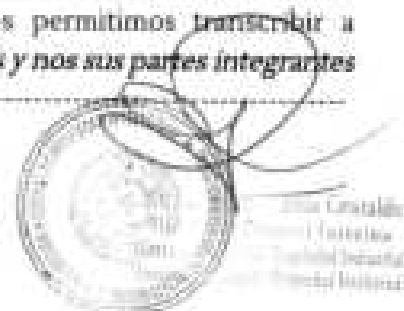
Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.-----

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-----

¹ Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑOS: 2003



Resolución N° 0766

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 541 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 11860/2021, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.-----

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."* Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución, -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 541179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente, -----

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107, -----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 541 de fecha 14 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA", Acta N° 11860/2021, clase 45, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----

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

Resolución N° 0767

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA", EXPEDIENTE 1011231, SOLICITADA POR COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA. -----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 456 de fecha 3 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de abril de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 456 de fecha 3 de abril de 2018, 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 octubre de 2018. -----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. -----

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 24 de abril de 2018. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de octubre de 2018, 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 **FIGURATIVA**, Expediente N° 1011231, clase 29, solicitada por COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA. -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **FIGURATIVA**, Expediente N° 1011231, clase 29, solicitada por COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA. -----

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



Resolución N°

0768

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.G. MORENA, SLOGAN; TU TIENDA DE REGLADOS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1922555, SOLICITADA POR MIRNA CAROLINA BAEZ JARA.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 553 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 553 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 8 de septiembre de 2022.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 22 de julio de 2022.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 8 de septiembre de 2022 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 M.G. MORENA, SLOGAN; TU TIENDA DE REGLADOS Y ETIQUETA, Expediente N° 1922555, clase 35, solicitada por MIRNA CAROLINA BAEZ JARA.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca M.G. MORENA, SLOGAN; TU TIENDA DE REGLADOS Y ETIQUETA, Expediente N° 1922555, clase 35, solicitada por MIRNA CAROLINA BAEZ JARA.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Resolución N°

0769

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "R PAGO RURAL Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE 1733698, SOLICITADA POR DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 160 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 160 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 23 de abril de 2024. -----

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 25 de marzo de 2024. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de abril de 2024, 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 R PAGO RURAL Y ETIQUETA, Expediente N° 1733698, clase 36, solicitada por DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca R PAGO RURAL Y ETIQUETA, Expediente N° 1733698, clase 36, solicitada por DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula. -----



Resolución N° 0770

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTA- LIMP.", EXPEDIENTE 21107946, SOLICITADA POR RAMON LUIS GIMENEZ VAZQUEZ. -----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 766 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 766 de fecha 26 de agosto de 2022, 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 23 de mayo de 2023. -----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 6 de septiembre de 2022. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de mayo de 2023, 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 FORTA- LIMP, Expediente N° 21107946, clase 3, solicitada por RAMON LUIS GIMENEZ VAZQUEZ. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca FORTA- LIMP, Expediente N° 21107946, clase 3, solicitada por RAMON LUIS GIMENEZ VAZQUEZ. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula. -----


Dra. María Inés González
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Dra. María Inés González
Directora General Interim de Propiedad Industrial

Resolución N° 0771

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODOFICINA EXPRESS Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE 1743715, SOLICITADA POR BLAS SANTIAGO AREVALOS ESCURRA. -----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 533 de fecha 8 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 533 de fecha 8 de octubre de 2020, 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 7 de marzo de 2023. -----

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 29 de octubre de 2020. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 7 de marzo de 2023, 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 **TODOFICINA EXPRESS Y ETIQUETA**, Expediente N° 1743715, clase 35, solicitada por **BLAS SANTIAGO AREVALOS ESCURRA**. -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **TODOFICINA EXPRESS Y ETIQUETA**, Expediente N° 1743715, clase 35, solicitada por **BLAS SANTIAGO AREVALOS ESCURRA**. -----

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

Resolución N° **0772**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2046983, SOLICITADA POR NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 353 de fecha 20 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 353 de fecha 20 de junio de 2023, 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 8 de agosto de 2023.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 22 de junio de 2023.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 8 de agosto de 2023 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 **LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA**, Expediente N° 2046983, Oposición N° 2052749, clase 38, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA**, Expediente N° ~~2046983~~, Oposición N° 2052749, clase 38, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----


Dra. María Carolina
Directora General Interina
Propiedad Industrial
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° **0773**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2046985, SOLICITADA POR NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 356 de fecha 20 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 356 de fecha 20 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por provido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 8 de agosto de 2023.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 22 de junio de 2023.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 8 de agosto de 2023 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 **LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA**, Expediente N° 2046985, Oposición N° 2052725, clase 44, solicitada por **NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ**.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA**, Expediente N° 2046985, Oposición N° 2052725, clase 44, solicitada por **NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ**.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por cédula.-----



Resolución N°

0774

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2046986, SOLICITADA POR NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 355 de fecha 20 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 355 de fecha 20 de junio de 2023, 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 8 de agosto de 2023.

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.

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 22 de junio de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 8 de agosto de 2023 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 LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA, Expediente N° 2046986, Oposición N° 2052742, clase 29, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA, Expediente N° 2046986, Oposición N° 2052742, clase 29, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.



Resolución N° **0775**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2046987, SOLICITADA POR NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 352 de fecha 20 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 352 de fecha 20 de junio de 2023, 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 8 de agosto de 2023.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria.-----

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 22 de junio de 2023.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 8 de agosto de 2023 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 LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA, Expediente N° 2046987, Oposición N° 2052734, clase 31, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA, Expediente N° 2046987, Oposición N° 2052734, clase 31, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N°

0776

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2046989, SOLICITADA POR NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 354 de fecha 20 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 354 de fecha 20 de junio de 2023, 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 8 de agosto de 2023.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 22 de junio de 2023.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 8 de agosto de 2023 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 LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA, Expediente N° 2046989, Oposición N° 2052737, clase 30, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca LEON GUARANI 18 NHV Y ETIQUETA, Expediente N° 2046989, Oposición N° 2052737, clase 30, solicitada por NELSON ANTONIO HAEDO VALDEZ.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Dra. María Elena Céspedes
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0777

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDRAPED", EXPEDIENTE 1616244, SOLICITADA POR DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 1609 de fecha 8 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 5 de enero de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1609 de fecha 8 de agosto de 2018, 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 23 de mayo de 2024.-----

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 5 de enero de 2021.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de mayo de 2024, 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 HIDRAPED, Expediente N° 1616244, clase 5, solicitada por DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA S.A.-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca HIDRAPED, Expediente Nro. 1616244, clase 5, solicitada por DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA S.A.-----

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



Resolución N° 0778

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HM HELADOS MANANTIAL", EXPEDIENTE 1674524, SOLICITADA POR MENELIO OLIVEIRA URBIETA.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 267 de fecha 24 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 267 de fecha 24 de mayo de 2021, 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 febrero de 2025.-----

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 12 de octubre de 2021.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de febrero 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 HM HELADOS MANANTIAL, Expediente N° 1674524, clase 29, solicitada por MENELIO OLIVEIRA URBIETA.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca HM HELADOS MANANTIAL, Expediente N° 1674524, clase 29, solicitada por MENELIO OLIVEIRA URBIETA.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° 0779

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS NANO TECHNOLOGY PROTECT (SLOGAN) Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1802446, SOLICITADA POR FRANCESCO FRANZA.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 482 de fecha 21 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 482 de fecha 21 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 15 de marzo de 2021. -----

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 6 de octubre de 2020. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 15 de marzo de 2021 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 EXTREME-PLUS NANO TECHNOLOGY PROTECT (SLOGAN) Y ETIQUETA, Expediente N° 1802446, clase 17, solicitada por FRANCESCO FRANZA.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca EXTREME-PLUS NANO TECHNOLOGY PROTECT (SLOGAN) Y ETIQUETA, Expediente N° 1802446, clase 17, solicitada por FRANCESCO FRANZA.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----


Dra. Carolina Patricia Carrasco
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0780**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS NANO TECHNOLOGY PROTECT (SLOGAN) Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1802448, SOLICITADA POR FRANCESCO FRANZA.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 481 de fecha 21 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 481 de fecha 21 de septiembre de 2020, 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 15 de marzo de 2021. -----

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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. -----

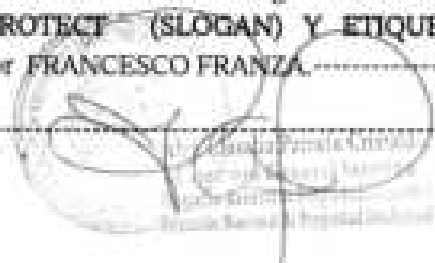
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 6 de octubre de 2020. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 15 de marzo de 2021 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 **EXTREME-PLUS NANO TECHNOLOGY PROTECT (SLOGAN) Y ETIQUETA**, Expediente N° 1802448, clase 32, solicitada por FRANCESCO FRANZA.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **EXTREME-PLUS NANO TECHNOLOGY PROTECT (SLOGAN) Y ETIQUETA**, Expediente N° 1802448, clase 32, solicitada por FRANCESCO FRANZA.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por cédula.-----



Resolución N°

0781

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFACIL Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE 1995728, SOLICITADA POR ESTEBAN MIGUEL BRITOS CABALLERO.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 520 de fecha 2 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 520 de fecha 2 de agosto de 2023, 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 19 de septiembre de 2023.-----

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 8 de agosto de 2023.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 19 de septiembre de 2023, 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 **REFACIL Y ETIQUETA**, Expediente N° 1995728, clase 38, solicitada por ESTEBAN MIGUEL BRITOS CABALLERO.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **REFACIL Y ETIQUETA**, Expediente N° 1995728, clase 38, solicitada por ESTEBAN MIGUEL BRITOS CABALLERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Dra. Patricia C. C. C.
Directora General Interim de Propiedad Industrial

Resolución N° **0782**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M MAXIMIZA Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE 1894146, SOLICITADA POR MYRIAM CELESTE LOPEZ LOPEZ.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1024 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1024 de fecha 13 de noviembre de 2019, 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 4 de agosto de 2020.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 6 de diciembre de 2019 -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de agosto de 2020, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

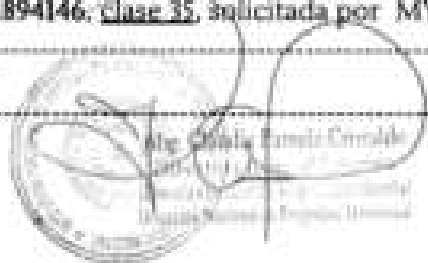
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

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 **M MAXIMIZA Y ETIQUETA**, Expediente N° 1894146, clase 35, solicitada por **MYRIAM CELESTE LOPEZ LOPEZ**.-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **M MAXIMIZA Y ETIQUETA**, Expediente N° 1894146, clase 35, solicitada por **MYRIAM CELESTE LOPEZ LOPEZ**.-----

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



Resolución N°

0783

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1903580, SOLICITADA POR SHOP R.T.U. S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 131 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de abril de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 131 de fecha 26 de marzo de 2021, 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 7 de julio de 2021.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 22 de abril de 2021.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 7 de julio de 2021, 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 PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA, Expediente N° 1903580, clase 35, solicitada por SHOP R.T.U. S.A.-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA, Expediente Nro. 1903580, clase 35, solicitada por SHOP R.T.U. S.A.-----

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


Firma y Sello de la
Directora General Interina de la
Propiedad Industrial

Resolución N° **0784**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1903581, SOLICITADA POR SHOP R.T.U. S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 132 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de abril de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 132 de fecha 26 de marzo de 2021, 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 7 de julio de 2021. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 22 de abril de 2021. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresar agravios en fecha 7 de julio de 2021, 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 **PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA**, Expediente N° 1903581, clase II, solicitada por SHOP R.T.U. S.A.-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA**, Expediente Nro. 1903581, clase II, solicitada por SHOP R.T.U. S.A.-----

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



Resolución N°

0785

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1903582, SOLICITADA POR SHOP R.T.U. S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 151 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de abril de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 151 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 7 de julio de 2021.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria.-----

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 22 de abril de 2021.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 7 de julio de 2021, 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,

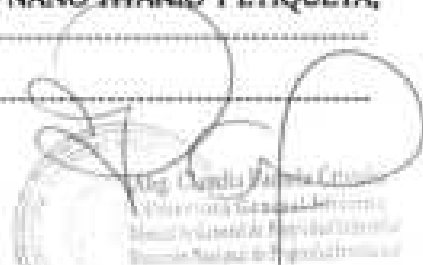
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA, Expediente N° 1903582, clase 8, solicitada por SHOP R.T.U. S.A.-----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca PRO NANO TITANIO Y ETIQUETA, Expediente Nro. 1903582, clase 8, solicitada por SHOP R.T.U. S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Dra. Claudia Patricia Cruz
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0786**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MALIBU.", EXPEDIENTE 1030599, SOLICITADA POR KU TZU SHENG.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 455 de fecha 19 de octubre de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2016 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 455 de fecha 19 de octubre de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en 29 de agosto de 2022.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 noviembre de 2016.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 29 de agosto de 2022, 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 MALIBU, Expediente N° 1030599, clase 35, solicitada por KU TZU SHENG.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca MALIBU, Expediente N° 1030599, clase 35, solicitada por KU TZU SHENG.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0787**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINTAVIT-C", EXPEDIENTE 2164671, SOLICITADA POR MINTLAB CO S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 990 de fecha 22 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 5 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 990 de fecha 22 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 26 de diciembre de 2023.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 5 de diciembre de 2023.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de diciembre de 2023, 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 MINTAVIT-C, Expediente N° 2164671, clase 5, solicitada por MINTLAB CO S.A.-----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca MINTAVIT-C, Expediente Nro. 2164671, clase 5, solicitada por MINTLAB CO S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Dra. María Fernanda Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Paraguay

Resolución N° 0788

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIBANA", EXPEDIENTE 2141509, SOLICITADA POR TERRA NOVA INSUMOS AGRICOLAS S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 484 de fecha 3 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 2 de julio de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 484 de fecha 3 de junio 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 11 de julio de 2024.-----

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 2 de julio de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 11 de julio de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

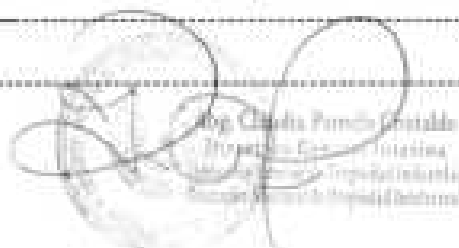
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.-----

**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 **HIBANA**, Expediente N° 2141509, clase I, solicitada por **TERRA NOVA INSUMOS AGRICOLAS S.A.**-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **HIBANA**, Expediente Nro. 2141509, clase I, solicitada por **TERRA NOVA INSUMOS AGRICOLAS S.A.**-----

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


Dra. Gladys Pareda Cristallo
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección de Propiedad Industrial

Resolución N° **0789**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOLIPAN.", EXPEDIENTE 1988987, SOLICITADA POR SELMI S.A.-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1042 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 2 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1042 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en 19 de septiembre de 2023.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 2 de febrero de 2023-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 19 de septiembre de 2023, 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 **MOLIPAN**, Expediente N° **1988987**, clase 35, solicitada por **SELMÍ S.A.**-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MOLIPAN**, Expediente N° **1988987**, clase 35, solicitada por **SELMÍ S.A.**-----

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



DIRECTORA GENERAL INTERINA

Resolución N° 0790

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", EXPEDIENTE 1715526, SOLICITADA POR IMPORTADORA BOM SONO S.R.L.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 792 de fecha 10 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 792 de fecha 10 de noviembre de 2021, 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 2 de mayo de 2024.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 13 de septiembre de 2022.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 2 de mayo de 2024, 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 MARCA TRIDIMENSIONAL, Expediente N° 1715526, clase 20, solicitada por IMPORTADORA BOM SONO S.R.L.-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca MARCA TRIDIMENSIONAL, Expediente N° 1715526, clase 20, solicitada por IMPORTADORA BOM SONO S.R.L.-----

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



Resolución N°

0791

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVO", EXPEDIENTE 2017862, SOLICITADA POR JT INTERNATIONAL S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 1204 de fecha 29 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1204 de fecha 29 de octubre 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 febrero de 2025. -----

Que, en fecha 27 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 6 de noviembre de 2024. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de febrero 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 EVO, Expediente N° 2017862, clase 34, solicitada por JT INTERNATIONAL S.A.-----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca EVO, Expediente Nro. 2017862, clase 34, solicitada por JT INTERNATIONAL S.A.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula. -----

Dr. Claudia Patricia Corraldo
Directora General Interina
Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0792**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICARD", EXPEDIENTE 1769813, SOLICITADA POR SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO-----

Asunción, **31 OCT 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 1026 de fecha 6 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1026 de fecha 6 de octubre de 2022, 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 11 de julio de 2023. -----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

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 8 de noviembre de 2022. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 11 de julio de 2023, 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. -----

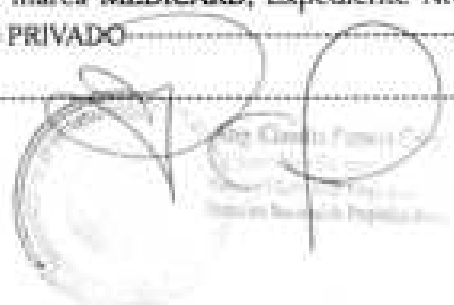
POR TANTO,

**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 **MEDICARD**, Expediente N° **1769813**, clase 36, solicitada por **SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO**-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **MEDICARD**, Expediente Nro. **1769813**, clase 36, solicitada por **SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO**-----

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


Dra. Gladys Patricia C. [Signature]
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° 0793

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEVOTYR", EXPEDIENTE 1683675, SOLICITADA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 583 de fecha 16 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 583 de fecha 16 de abril de 2018, 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 18 de febrero de 2019.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

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 31 de mayo de 2018.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de febrero de 2019, 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 **LEVOTYR**, Expediente N° 1683675, clase 5, solicitada por **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **LEVOTYR**, Expediente Nro. 1683675, clase 5, solicitada por **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**-----

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

