

Resolución N°

0161

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP SN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN. -----

Asunción, **16 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la **ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN** contra la Resolución N° 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de la **ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, -----

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

Que, en fecha 31 de marzo de 2025, el representante convencional de la **ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de abril de 2025, -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **OTEP SN** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2021-2101612 Organización Otep Auténtica Sindicato Nacional Clase 41 Registro Titular 535596 Organización De Trabajadores De La Educación Del Paraguay Auténtica - Sindicato Nacional - Otep Auténtica [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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Que, remitiéndonos a la argumentación señalada nos encontramos que existe otra marca registrada como: "Organización De Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica - Sindicato Nacional - Otep Auténtica (Py). Al respecto, cabe resaltar que según Certificado de Registro de Marca N° 2021-535596 esta fue concedida en fecha 20 de diciembre de 2021 por Resolución de Concesión de Marca N° 124045, es decir, NO SE TUVO NINGÚN EMPACHO CON RESPECTO A QUE EN ESE ÍTERIN DE TIEMPO SE HALLABA RECONOCIDA Y VIGENTE LA MARCA "Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional Otep-SN", según concesión N° 362837 del 24 de mayo de 2012 y vigente hasta el 24 mayo de 2022, el cual se adjunta a esta presentación copia, por lo tanto salta la pregunta, aplicando el fundamento de la presente resolución objeto de recurso, ¿Cómo la misma institución rectora en su momento no rechazo dicha solicitud, estando la nuestra reconocida y vigente? .../... Que, asimismo, cabe indicar que el rechazo con la argumentación ensayada por el mismo órgano, implica una imparcialidad, pues juzga y determina con una vara desbalanceada, que socaba los intereses y derechos de mi poderdante, al verse sometido a actuaciones desiguales, rechazando la solicitud presentada en su oportunidad. Que, más allá de lo esgrimido, es preciso analizar y resaltar que los distintivos asumidos por

Resolución N° **0161**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDICATO NACIONAL OTEP SN. -----

ambas nucleaciones difieren diametralmente, pues, por un lado, la nuestra se resume en una sencilla y lisa sigla de OTEP-S.N., incurso en un rectángulo, como se ilustra(...)"-----

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

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "OTEP_SN_ Y ETIQUETA", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada "OTEP_SN_" es muy parecida a la marca registrada "ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL", como se puede apreciar a continuación: -----

OTEP_SN_ (solicitada)

ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL (marca base de rechazo)

Que, esta similitud denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe similitud fonética. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "OTEP_SN_ Y ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 41. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que la solicitante "OTEP_SN_ Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios: "Servicios prestados por personas para el fomento de la educación y formación por medio de la organización y dirección sindical a través de conferencias, congresos, seminarios, debates públicos" de la clase 41, mientras que la marca base de rechazo "ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL" con registro N° 535596 cubre los servicios: "organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conferencias; academias [educación]; información sobre educación; enseñanza; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de congresos; organización y dirección de foros presenciales educativos; organización y dirección de

Resolución N° **0161**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP SN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN. -----

seminarios; organización y dirección de talleres de formación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; servicios educativos" comprendidos en la clase 41. -----

De la cobertura señalada vemos que las marcas enfrentadas comparten la misma clase del nomenclador, así también los servicios amparados por las mismas son muy semejantes. -----

Que, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional la marca antecedente **ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL** con Registro N° 535596 no reivindica los términos genéricos de la denominación: **Organización Sindicato Nacional**. Por tanto, la exclusividad otorgada por su registro se extiende a los demás elementos: **OTEP AUTÉNTICA**. -----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: las denominaciones son muy similares; en cuanto a la cobertura: ambas marcas pretenden amparar servicios muy semejantes de la clase 41. -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que expone el registro anterior obtenido de la marca OTEP-S.N., bajo el N° 362837 de fecha 24 de mayo de 2012, el cual venció en fecha 24 de mayo de 2022. Conforme a la base de datos del sistema informático, ninguna renovación ha sido presentada para esta marca. En ese sentido es importante mencionar lo estipulado en la Ley 1294/98: *"Artículo 19.- El registro de una marca tiene validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior. Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente."* -----

Que, el mismo cuerpo normativo también dispone: *"Artículo 53.- El derecho de propiedad de una marca se extingue: a) por renuncia del titular; b) por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro; y, c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad por el no uso del registro."* -----

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. -----

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

Resolución N° **0161**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP SN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "OTEP_SN_Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 80933/2023, solicitada a nombre de ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Abigail Maucha B. de Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0162

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. -----

Asunción, **16 ABR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG en contra de la Resolución N° 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 08 de marzo de 2024 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 14 de marzo 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: Expediente 2022-2216978; Denominación EQUIVER; Clase 5; Registro 564581; Titular CORPORACIÓN BIOTÉCNICA S.A.[PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)la solicitud de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como ser en su conformación, el plano fonético-auditivo, los productos que amparan y todo ello se debe estudiar atendiendo el hecho de que el estudio debe hacerse dentro de la visión en conjunto que se tenga de las marcas en pugna; decantándose con ello que la resolución ha surgido de un estudio ligero .../... en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente cuenta con una terminación completamente diferente de la marca pretendida por mi mandante, puesto que la terminación "VER" logra distinguirse de la terminación "BRE" y al mismo tiempo las raíces de las denominaciones no resultan ser idénticas entre sí(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección 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, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.

Resolución N° **0162**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al 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:-----

EQIBRE	(solicitada), y
EQUIVER	(base de rechazo)

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*¹. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "EQ", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

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

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

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

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

Resolución N°

0162

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. -----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**EQUIVER**" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³; mientras que la marca en trámite de registro "**EQIBRE**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: *"Preparaciones para destruir animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematocidas; bioinsecticidas; biofungicidas; bionematicidas; bioherbicidas; agentes de control biológico para su uso en agricultura para controlar enfermedades fúngicas y bacterianas, plagas, nematodos y malas hierbas; preparaciones para repeler animales, pájaros e insectos; productos biológicos y preparados a partir de microorganismos, extractos botánicos y minerales para el biocontrol de plagas y patógenos"*. -----

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos destinados destruir y repeler animales dañinos, fungicidas, herbicidas y similares. En ese sentido, esta Dirección considera importante mencionar que la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** ya posee el registro de la marca **EQIBRE**, bajo el N° **579159**, en la clase 01 para productos relacionados a los solicitados en el caso en estudio. Extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**EQIBRE**", clase 05, Expediente. N° **83439/2022**, solicitada a nombre de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición, versión 2026 Observaciones generales

Resolución N° **0163**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. -----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la Resolución N° 1078 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1078 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de febrero de 2025 la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca APATRIX ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2020-2002884 PATREX Clase 5 Registro Titular 503030 UPJOHN US 1 LLC, [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)la resolución recurrida resulta arbitraria e injusta, considerando que el rechazo ha sido dictado por el antecedente: PATREX, ACTA N° 2002884, Reg. N° 503030, clase 05, titular: UPJOHN US 1 LLC, sin considerar las diferencias existentes entre ambas. En primer lugar la marca antecedente protege: Exclusivamente un compuesto para el tratamiento de disfunciones de la erección; el a-quo ha dejado de considerar esta limitación impide que la solicitud de registro de mi mandante cause confusión en el público consumidor, más aún teniendo en cuenta que mi mandante también ha adecuado la cobertura de productos a: "Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento y mantenimiento de la esofagitis erosiva, alivio de la acidez gástrica, tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico" con esto, el riesgo de confusión se hace aún menor. A este hecho también debemos agregar que los medicamentos producidos por uno y por otro titular serán prescritos por profesionales médicos, por lo que el potencial riesgo de confusión se aminora aún más. Que, ambas denominaciones, si bien comparten algunas letras en común, no existe identidad entre las mismas y se diferencian en los planos: gráfico y fonético(...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección General 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, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien

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

Resolución N° **0163**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. -----

comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al 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:-----

APATRIX	(solicitada), y
PATREX	(base de rechazo)

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

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

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la **secuencia de las letras o caracteres**, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados **fuese el mismo, o lo suficientemente cercano** para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior **CLENOSAN** Signo posterior **ALÉOSAN**²(...)"*.-----

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

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

Resolución N° **0163**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, -----

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos sílabas: "PATREX"; por su parte, la marca solicitada cuenta con siete letras y tres sílabas: "APATRIX". 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: **APATRIX - PATREX**. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**PATREX**" registrada para la clase 05 comprende los productos específicos: "Exclusivamente un compuesto para el tratamiento de disfunciones de la erección", la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario¹; mientras que la marca en trámite de registro "**APATRIX**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: "*Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento y mantenimiento de la esofagitis erosiva, alivio de la acidez gástrica, tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico*".-----

De la cobertura señalada vemos que, aunque las marcas enfrentadas comparten la misma clase del nomenclador, tanto la presente solicitud como la marca antecedente se encuentran limitadas a productos específicos y dirigidos a tratar enfermedades y afecciones diferentes del ser humano.

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 05 con denominaciones similares y que se encuentran coexistiendo pacíficamente. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **PATRIOT**, Registro N° 540951; **IPATROP**, Registro N° 489864; **PATRIMUL**, Registro N° 463096; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1078 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "APATRIX", clase 05, Expediente. N° 54611/2023, solicitada a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**. -----



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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026, CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición, versión 2026
Observaciones generales

Resolución N°

0164

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO AVITA, S.A. -----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GRUPO AVITA, S.A.** contra la Resolución N° 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de **GRUPO AVITA, S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 el representante convencional de **GRUPO AVITA, S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de mayo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora que el Director de Marcas ha errado en su criterio de evaluación sobre la viabilidad de la marca en cuestión considerando que mi mandante ya tiene derecho adquirido en otras jurisdicciones por la palabra **LOPEGO** tales como .../... En segundo lugar, cabe mencionar que la marca de mi mandante debe ser analizada en su conjunto: .../... Como se puede observar, la marca en cuestión posee etiqueta más denominación. El análisis desde la visión en conjunto constituye una regla general y no se puede desmembrar artificialmente una o varias denominaciones para buscar alguna prohibición .../... Si bien el término "**LOPEGO**" hace alusión a pegar/adhesivos, técnicamente se trata de una marca de fantasía, ya que "**LOPEGO**" no tiene significado real, y al no tener significado, no se puede atribuirle la característica de despectiva o genérica .../... mi mandante niega categóricamente que la marca "**LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO y Etiqueta**" sea genérica; por el contrario, "**LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO y Etiqueta**" es una marca evocativa para la clase 19(...)" -----

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


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

Resolución N° **0164**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO AVITA, S.A. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los productos de la clase 19 del nomenclador internacional, *específicamente: "Pisos de vinil y spc, materiales de construcción no metálico".* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 19 del nomenclador internacional que se pretende amparar con la presente solicitud.-----

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

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

Que, la denominación LOPEGO de la marca solicitada es efectivamente un término de fantasía ya que no posee un significado intrínseco, es un término que hace alusión a propiedades de los productos que el solicitante pretende comercializar. -----

Que, respecto a los otros elementos de la denominación, corresponde determinar si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 19 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ADHESIVO y CERÁMICO - CERÁMICA: ADHESIVO CERAMICO MAX, Registro N° 505192; Cerámica Itaugua S.A., Registro N° 606738; M Cerámica, Registro N° 538728; CI CERÁMICA IRENE, Registro N° 505015; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

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

Resolución N° **0164**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO AVITA, S.A. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación **LOPEGO** en tamaño preponderante en la parte superior en menor tamaño **ADHESIVO CERÁMICO** y en el extremo derecho se observan figuras con trazos irregulares, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada

adhesivo cerámico
lopego 

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA**", clase 19, Acta N° 100060/2022, solicitada a nombre de **GRUPO AVITA, S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0165**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED. -----

Asunción, **16 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED** contra la Resolución N° 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 12 de septiembre de 2023, el representante convencional de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED** expresó agravios, ratificada en fecha 05 de octubre de 2023. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023. -----

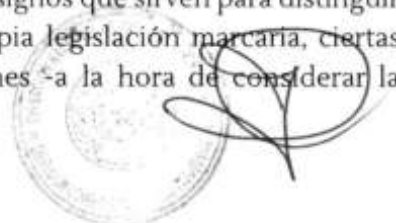
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca Sky Solo ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2019-1998798 SKY Clase 34 Registro Titular 505165 Trailer S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)se debe considerar los derechos adquiridos que posee mi mandante sobre la marca solicitada (ii) y que el titular de la marca base de rechazo no presentó oposición al registro de la marca de mi mandante (iii) .../... tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. En efecto, la marca debe ser considerada en forma íntegra, es decir, en este caso concreto: SKY (marca registrada v/ SKY SOLO (marca solicitada) Como se puede observar la marca de mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada .../... (ii) DERECHOS ADQUIRIDOS POR MI MANDANTE A mi mandante ya le fue concedida la marca en su país de origen. Para mejor referencia, adjuntamos copia del registro chino de la marca .../... Otro indicio que se debe sumar en el análisis de este asunto es que el titular de la marca citada como antecedente no ha deducido oposición(...)"-----

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



Resolución N° **0165**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED. -----

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SKY" y la solicitud de registro de la marca "SKY SOLO", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada "SKY SOLO" es muy semejante a la marca registrada "SKY", como se puede apreciar a continuación: -----

<u>SKY SOLO</u>	(solicitada)
<u>SKY</u>	(marca base de rechazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. El vocablo preponderante en las marcas es el término en común con la solicitada en autos "SKY". Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "SKY SOLO", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 34. En ese sentido, contribuye hacer mención de lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "SKY SOLO" pretende cubrir los productos: *cigarrillos electrónicos, vaporizadores bucales para fumadores, artículos de vaporización bucal para fumadores, pitilleras / estuches para cigarrillos / petacas para cigarrillos, puros, boquillas para cigarrillos / boquillas para cigarros [cigarrillos], tubos de cigarrillo, pipas, sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico, cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico, dispositivo de vapeo, cartucho para vapeo de la clase 34 del nomenclador internacional; mientras que la marca base de rechazo "SKY" cubre Todos los productos de la clase 34. La clase 34 comprende principalmente el tabaco y los artículos para fumar, así como ciertos accesorios y recipientes relacionados con su uso. -----*

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de*

Resolución N° **0165**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED. -----

consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe." -----

Siguiendo con el análisis, respecto a los fundamentos alegados por el recurrente, en su escrito de expresión de agravios manifiesta que adjunta copia del registro chino de la marca SKY SOLO, sin embargo, el mismo no se encuentra agregado a estos autos. El Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer(...)"; en ese sentido, al afirmar la existencia de tal documento, incumbe al recurrente arrimar al expediente administrativo los medios probatorios de tal afirmación. -----

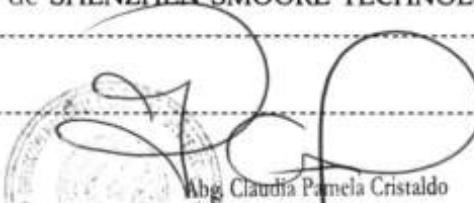
De igual manera, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el *Principio de Territorialidad*, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. -----

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 "SKY SOLO" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "SKY", 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. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SKY SOLO", clase 34, Acta N° 11817/2022, solicitada a nombre de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0166**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, ----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la Resolución N° 905 de fecha 25 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 905 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de junio de 2025 la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca REMETIL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 202121109235 Denominación RENTIL Clase 5 Registro Titular 556167 EUROFARMA PARAGUAY S.A. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)En primer lugar, que la marca de mi mandante protege de manera específica: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS DE USO HUMANO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y/O AFECCIONES DEL SISTEMA DIGESTIVO Y METABOLISMO, SISTEMA NERVIOSO.; el a-quo ha dejado de considerar que esta limitación imprime que la solicitud de mi mandatne cause confusión en el público consumidor, además de las diferencias en los planos gráfico y fonético, es decir, las denominaciones, si bien comparten algunos elementos, no se escriben igual y por tanto, se pronuncian diferente, a esto sumamos el hecho de que al tratarse de medicamentos, estos son prescritos por profesionales mediante receta médica, por lo que el riesgo de confusión se hace aún menor(...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección General 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, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." -----

Resolución N° **0166**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al 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:-----

REMETIL	(solicitada), y
RENTIL	(base de rechazo)

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

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

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

Que, al respecto, las "*DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY*" señala cuanto sigue: "*(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la **secuencia de las letras o caracteres**, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados **fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.** El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN ²(...)*".-----

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos sílabas: "RENTIL"; por su parte, la marca solicitada cuenta con siete letras y tres sílabas: "REMETIL". 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: REMETIL - RENTIL. -----

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

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

Resolución N° **0166**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----

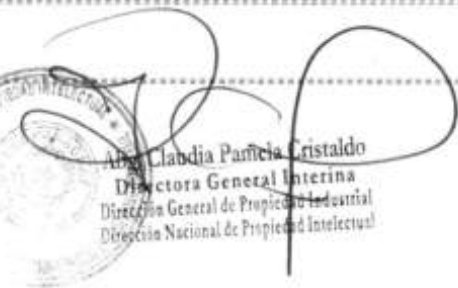
Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**RENTIL**" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario¹; mientras que la marca en trámite de registro "**REMETIL**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: "*productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, sistema nervioso*".-----

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos específicos de la clase 05. En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que la firma **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, ya posee el registro de la marca **RESMETIL** -denominación muy semejante a la solicitada en autos-, bajo el N° 581243, en la clase 05 para todos los productos, con la cual la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado. Este hecho nos permite colegir que la presente solicitud de registro también podrá hacerlo. -----

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida, -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 905 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "REMETIL", clase 05, Expediente. N° 104438/2022, solicitada a nombre de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. -----



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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición, versión 2026
Observaciones generales

Resolución N°

0167

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1135 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKEY! Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 38745/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. —————

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI en contra de la Resolución N° 1135 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y, —————

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1135 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, en fecha 10 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —————

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 la representante convencional de PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. —————

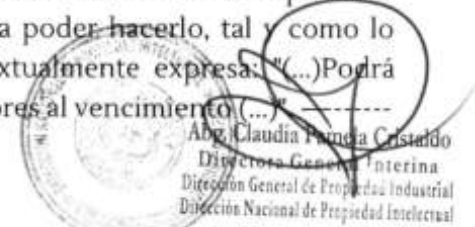
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca OKEY! ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2013-1304363 OKEY RADIO Clase 38 Registro Titular 385512 Ruben Dario Gaona [PY] Comentario: , 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: "(...)Asimismo, otro punto y el más importante a tener en cuenta Sr. Director es que la marca mencionada HA EXPIRADO EN FECHA 21/08/2023 sin que a la fecha la misma haya sido renovada. - Por tanto, la marca mencionada para rechazar el registro de marca OKEY! CLASE 38 no se encuentra registrada ante la DINAPI, siendo así deberá revocar la resolución recurrida, y Aprobar la solicitud de registro de la marca OKEY! CLASE 38, EXPEDIENTE N° 2238745 de fecha 17 mayo del 2022(...)" —————

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 385512 de la marca "OKEY RADIO" a nombre de Ruben Dario Gaona venció el 21 de agosto de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...)Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)" —————


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

Resolución N° **0167**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1135 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKEY! Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 38745/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "OKEY! Y ETIQUETA", solicitada por PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. -----

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

- Art. 1° REVOCAR la Resolución N° 1135 de fecha 18 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "OKEY! Y ETIQUETA", clase 38, Acta N° 38745/2022, solicitada a nombre de PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. -----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N°

0168

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 964 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 55971/2018, SOLICITADA POR CATEYE CO., LTD. -----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Cateye Co., Ltd.** contra la Resolución N° 964 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Cateye Co., Ltd.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 964 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **Cateye Co., Ltd.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 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 "CATEYE", registrada con el número 393834 en fecha 13 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACIÓN S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, 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: "(...) en razón al Juicio de Nulidad promovido contra la marca antecedente "CATEYE" y etiqueta, con Registro No. 393.834, la marca base del rechazo fue declarada NULA, conforme S.D. N° 542 de fecha 19 de septiembre de 2025 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno. De esta manera el antecedente en cuestión ya no debe constituirse como un obstáculo para la solicitud de mi comitente, conforme podemos apreciar con la copia de la S.D. N° 542 que acompaño a este escrito (...) " -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 393834 de la marca "CATEYE Y ETIQUETA" a nombre de D. Group Importación S.a. se encuentra con Estado Administrativo: Cancelada; en virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 2598037 y que dispuso la inscripción de la S.D. N° 542 de fecha 19 de setiembre de 2025 que copiada textualmente en la parte resolutive dice: *HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda de CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por CATEYE CO. LTD. en contra de D. GROUP IMP SA, por las consideraciones expresadas en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia, ORDENAR la cancelación del registro de la marca*


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

Resolución N° **0168**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 964 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 55971/2018, SOLICITADA POR CATEYE CO., LTD. —————

"CATEYE Y ETIQUETA" que fuera otorgada a favor de la firma demandada D. GROUP IMPORTACIÓN S.A., N° 393834, para distinguir los productos de la clase 09.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "CATEYE Y ETIQUETA", solicitada por CATEYE CO., LTD. —————

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

- Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 964 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CATEYE Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 55971/2018, solicitada a nombre de Cateye Co., Ltd.. —————
- Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** —————


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

Resolución N°

0169

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -----

Asunción, **16 ABR 2018**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OSCAR DIESEL** contra la Resolución N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **OSCAR DIESEL**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de julio de 2018, el representante convencional de **OSCAR DIESEL** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, es importante resaltar que mi marca no puede considerarse genérica para la clase solicitada en vista a que el propio examinador en su informe de fondo menciona una marc registrada que en su denominación posee la palabra FAMILIAR .../... En este punto cabe mencionar que si la marca citada se puede registrar es porque no se había considerado genérica .../... En segundo lugar, niego categóricamente que mi marca "SALVEMOS LA FAMILIA y Etiqueta" sea genérica; por el contrario, "SALVEMOS LA FAMILIA y Etiqueta" es una marca evocativa para la clase 41: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)"* -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, específicamente: "(...)Servicios prestados por una institución sin fines de lucro, cuyos miembros se han unido para trabajar colectivamente a favor de la recuperación de los

Resolución N° **0169**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -----

valores de la familia dentro de la sociedad tales como coaching, formación, educación, educación física, educación religiosa, explotación de instalaciones deportivas, explotación de instalaciones recreativas, explotación de salas de juegos, información sobre educación, organización de bailes, organización de competencias deportivas, organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de espectáculos [servicios de empresarios], organización de exposiciones con fines culturales o educativas, organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de coloquios,; organización y dirección de conferencias,; organización y dirección de congresos(...)"-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional.-----

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

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 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: **UNA FAMILIA BAJO DIOS(SLOGAN)** - Registro N° 555159; **Cubriendo mi Familia** - Registro N° 607795; **Counseling Instituto para la familia** - Registro N° 514982; **LAS CARMEN RECETAS DE FAMILIA (SLOGAN)** - Registro N° 618951; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación SALVEMOS LA FAMILIA y en el extremo superior derecho la representación de una familia hecha con trazos irregulares, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----


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

Resolución N° **0169**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -----

marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 13997/2013, solicitada a nombre de OSCAR DIESEL. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0170**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. -----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ITAIPU S.R.L. en contra de la Resolución N° 555 de fecha 11 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de ITAIPU S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 555 de fecha 11 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 08 de agosto de 2025 el representante convencional de ITAIPU S.R.L. expresó agravios; en fecha 07 de octubre de 2025 esta Dirección declaró la rebeldía del oponente por no contestar el traslado de la expresión de agravios, dió por decaído el derecho que dejó de usar y llamó a Autos para resolver. ----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...)al analizar las marcas enfrentadas MASTER TECH GAMER STORE y MASTER PLAY, se observa una semejanza relevante en el plano denominativo, ya que ambas marcas comparten el término "MASTER", elemento que se encuentra al inicio de cada denominación, posición que refuerza su impacto en la percepción del consumidor. El término MASTER es evocativo y puede sugerir dominio, experiencia o superioridad en un área determinada, lo que lo convierte en un elemento de atracción dentro de la solicitud .../... los términos TECH GAMER STORE y PLAY, no resultan diferencias suficientes para eliminar por completo el riesgo de confusión, toda vez que ambas evocan un mismo campo semántico vinculado al ámbito tecnológico y de entretenimiento digital. El término "PLAY" alude directamente al juego, mientras que "GAMER" tiene una connotación similar, orientada a consumidores aficionados a los videojuegos. Asimismo, STORE remite a un establecimiento comercial, lo que no constituye un elemento distintivo por sí mismo. Que, además, el hecho de que ambas marcas se inscriben en la misma clase 35(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ITAIPU S.R.L. y manifiesta: "(...)no puede sostenerse que la denominación "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA" carezca de distintividad únicamente por compartir el término "MASTER" con una marca previamente registrada, ya que dicho término es de uso común en el mercado y carece, por sí solo, de fuerza distintiva suficiente. La marca en cuestión incorpora elementos adicionales que otorgan identidad propia y un conjunto marcario claramente diferenciable tanto en su estructura como en su percepción, como lo son "TECH GAMER STORE", que en su totalidad refieren a un rubro y público específico. La valoración debe hacerse de manera integral, considerando la impresión general que genera la marca en el consumidor .../... adentrándonos en el tema que nos incumbe, y utilizando todos los recursos disponibles, principalmente el sistema informático que ofrece la Dirección Nacional de Propiedad Industrial "JOAJU", es dable mencionar que al hacer la búsqueda del término MASTER, el mismo arroja el siguiente resultado: "Más de 623 resultados posibles, intenta con datos más descriptivos" .../... La protección marcaria no puede extenderse a monopolizar palabras genéricas o evocativas de uso habitual, como es el caso de "MASTER" sin que ello

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

Resolución N° **0170**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. -----

afecte injustificadamente la libre competencia y el derecho de los nuevos solicitantes a diferenciarse mediante combinaciones creativas y distintivas(...)" -----

Que, la parte oponente no presentó la contestación del traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldía y tuvo por decaído el derecho que dejó de usar. -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y la marca **MASTER PLAY Y ETIQUETA** (registrada en la clase 35). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA**", clase 35, con la marca oponente "**MASTER PLAY Y ETIQUETA**" registrada en la clase 35. -----

MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA (marca solicitada)

MASTER PLAY Y ETIQUETA (marca oponente)

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

Que, a fs. 01 de autos se verifica que la parte solicitante no reivindica la exclusividad sobre los vocablos GAMER STORE. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**MASTER TECH GAMER STORE**" -atendiendo la no reivindicación de los vocablos GAMER STORE- y la marca oponente "**MASTER PLAY**", por más que compartan el primer elemento de sus denominaciones no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Que, al respecto, las "*DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY*" señala cuanto sigue: "*(...) Sin embargo, un signo conformado por una combinación de elementos será registrable si su*" -----

¹ Derecho de Marcas. Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2004

Resolución N° **0170**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. -----

presentación fuese distintiva o incluyera al menos un elemento distintivo. Una combinación o presentación que no fuese en su conjunto suficientemente distintiva no evitaría la prohibición de registro. Queda entendido que, en los casos de marcas conformadas por un conjunto de elementos algunos de los cuales no son distintivos, el registro de la marca como conjunto no permitiría a su titular oponerse al uso por terceros de los elementos de esa marca que no fuesen distintivos, siempre que tal uso se realice de modo que no cause un riesgo de confusión con la marca registrada.²(...)" -----

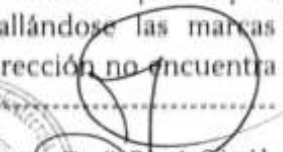
Las similitudes alegadas por la oposición y utilizadas como fundamento de la resolución del A-quo se basan en que comparten el elemento MASTER. En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada **MASTER PLAY** se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*-----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 35** (clase en la cual se encuentran inscritas las marcas enfrentadas) que utilizan MASTER como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MASTER Y ETIQUETA, Registro No. 613049**, a nombre de MASTER CHIPS SAL; **MASTER SHOP, Registro No. 611539**, a nombre de FILIPE Suing da Silva; **SPIN MASTER Y ETIQUETA, Registro No. 546305**, a nombre de Spin Master Ltd; **MASTER FLASH, Registro No. 608937**, a nombre de FILIPE Suing da Silva; **PLOT MASTER Y ETIQUETA, Registro No. 626599**, a nombre de PEDRO ALEXANDER DIAZ RIVAS; **MASTER-G Y ETIQUETA, Registro No. 596215**, a nombre de EMAP S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 35 con dicha denominación -MASTER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

En ese sentido, es importante hacer mención de lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 1294/98: *"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".* -----

De igual manera, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento...", y hallándose las marcas mencionadas coexistiendo pacíficamente en el mercado en la misma clase, esta Dirección no encuentra fundamentos que impidan que la presente solicitud pueda prosperar en registro. -----


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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 366. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0170**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. -----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo de color azul, estrellas de color blanco del lado izquierdo y del derecho, dentro del círculo la denominación MASTER TECH en color blanco y en el margen inferior GAMER STORE, la cual en conjunto deja una impresión diferente de la etiqueta de la oponente y le aporta cierta distintividad, como se puede apreciar en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente

**Master
Play**

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", solicitada en la clase 35, con la marca oponente "MASTER PLAY Y ETIQUETA" registrada en la clase 35. -----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 555 de fecha 11 de junio 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 "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 49963/2024 a nombre de ITAIPU S.R.L. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0171**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA. AGISA. -----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Trociuk & Cia. AGISA contra la Resolución N° 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de Trociuk & Cia. AGISA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024, 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 23 de junio de 2025, el representante convencional de Trociuk & Cia. AGISA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca CANES ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Cabe señalar que la marca no es meramente denominativa. Por el contrario, se trata de una marca con logotipo, la cual exhibe un diseño gráfico distintivo que aporta elementos visuales únicos. La letra inicial "C" presenta una estilización que simula la forma de una oreja de perro, lo cual, lejos de describir el producto, lo asocia de manera simbólica con el público objetivo, generando una identidad visual propia .../. El término "CANES", aunque puede tener una connotación lejana a "caninos", no es un término técnico, comercial ni habitual para referirse a productos alimenticios para animales. No existe evidencia ni uso común en el mercado nacional que respalde su pretendida "genericidad". A mayor abundamiento, al preguntarse ¿qué es el producto ofrecido?, la respuesta natural sería "alimentos para perros" o "alimentos para mascotas", nunca "CANES" .../. El término "CANES" no es utilizado en el comercio habitual para designar alimentos para animales ni forma parte del lenguaje técnico o comercial aplicado a estos productos. Si bien en su raíz latina el término puede vincularse con la especie canina, ello no implica que sea una palabra genérica o de uso común para referirse a los productos comercializados(...)". -----

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



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

Resolución N° **0171**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA. AGISA. —————

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "CANES Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 31 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Productos comprendidos en la clase 31 tales como; productos alimenticios para animales; alimentos para animales de compañía."*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CANES" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "CANES" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 31 del nomenclador internacional.-----

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares en la clase 31. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CANNY, Registro N° 526664**, a nombre de Nutri Sul Alimento Animal Ltda; **CANNA, Registro N° 577082**, a nombre de JEMIE B.V.; **SUPERCAN, Registro N° 422486**, a nombre de Stevia Maya South America S.a., extremo que demuestra que marcas con denominaciones similares se encuentran coexistiendo y que la partícula CAN está siendo utilizada por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación CANES en letras características de color rojo. La letra inicial "C" incorpora la figura de un perro en su curva interna. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. -----

Resolución N° **0171**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA. AGISA. -----

marca solicitada

CANES

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**CANES Y ETIQUETA**", clase 31, Acta N° 45886/2023, solicitada a nombre de la firma **Trociuk & Cia. AGISA**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0172**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ---

Asunción, **16 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELECTRONIC ARTS INC.** contra la Resolución N° 3069 de fecha 09 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de **ELECTRONIC ARTS INC.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3069 de fecha 09 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 05 de abril de 2018 el representante convencional de **ELECTRONIC ARTS INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2018. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "ELECTRONIC ARTS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, creemos que "ELECTRONIC ARTS" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 41. "ELECTRONIC ARTS" No dice al público consumidor qué producto es .../... mi mandante ELECTRONIC ARTS INC. Tiene registrada la marca "ELECTRONIC ARTS" en clase 09 por lo cual posee derecho adquirido sobre la denominación .../... mi mandante niega categóricamente que la marca "ELECTRONIC ARTS" sea genérica; por el contrario, "ELECTRONIC ARTS" es una marca evocativa para la clase 41: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir .../... en el mundo marcario existen marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con la denominación "ARTS" y "ELECTRONICO" para la misma clase y clase relacionada y no fueron considerados como una marca generica, las cuales individualizar seguidamente .../... debe tenerse en cuenta que la marca de mi mandante merece especial protección al estar constituida por el nombre comercial de su solicitante ELECTRONIC ARTS INC.(...)" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma


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

Resolución N° **0172**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ---

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ELECTRONIC ARTS" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, *específicamente: "Servicios de entretenimiento, tales como, provision de un juego de computadora online, provision de informacion con relacion a juegos electronicos de computadora provistos a traves de internet".* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELECTRONIC ARTS" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ELECTRONIC ARTS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional que se pretende amparar con la presente solicitud.-----

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

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ARTS y ELECTRONICO: CASINO ELECTRONICO GUARANÍ, Registro N° 589465; DARK ARTS, Registro N° 506254; MAS MARTIAL ARTS SYSTEM, Registro N° 540381; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ELECTRONIC ARTS", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, ELECTRONIC ARTS INC.; 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 marcara 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.-----

Resolución N° **0172**

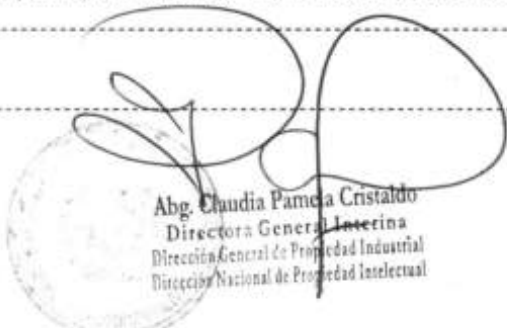
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ---

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 3069 de fecha 09 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ELECTRONIC ARTS", clase 41, Acta N° 14737/2015, solicitada a nombre de ELECTRONIC ARTS INC. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0173

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DFO, LLC**, contra la Resolución N° 900 de fecha 06 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **DFO, LLC**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 900 de fecha 06 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 12 de febrero 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 **DFO, LLC**, expresó agravios; en fecha 08 de agosto de 2024 la representante convencional de **UNPAR S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)la marca registrada **DENNY'S** en la clase 43 protege: (Servicios prestados o asociados con la operación de restaurantes y otros establecimientos dedicados a la provisión de comidas y bebidas preparadas para el consumo y la provisión de comida para llevar) y la solicitada **DENNY'S** clase 29 protege: (productos como carne, pescado, ave y caza, frutas, legumbres, jaleas, mermeladas, leche, compotas, productos lácteos etc.), como se puede notar los productos y servicios no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente .../... no existe posibilidad de confusión entre las marcas **DENNY'S**, solicitada en la clase 29, y **DENNY'S** registrada en la clase 43, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los productos/servicios protegidos por las mismas(...)". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)Como bien puede apreciarse, la solicitud de la marca "**DENNY'S**" cuyo registro se pide, reproduce totalmente en el cuerpo del texto denominativo a la marca "**DENNY'S**" registrada previamente por mi mandante .../... al ser ambas plenamente idénticas, demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas .../... Mi mandante **DFO, LLC**, ha obtenido el registro de su marca "**DENNY'S**" en el país, invirtiendo así con el fin de posicionar su marca en la mente de los consumidores; por lo que al percibir la marca "**DENNY'S**" hoy solicitada por un tercero, es altamente probable que el consumidor asocie directamente esta marca con las previamente registradas a nombre de mi principal .../... los productos pretendidos por el solicitante están directamente relacionados con los servicios protegidos la marca registrada por mi mandante, por lo que resulta evidente la intención de la adversa de aprovecharse de la notoriedad de una marca ya registrada con anterioridad .../... De concederse la presente solicitud de la marca "**DENNY'S**", se producirá indefectiblemente la dilución de la marca "**DENNY'S**"; extremo este que pretende ser evitado por mi mandante(...)". -----

Que, contesta la expresión, y entre otros argumentos expresa: "(...)pongo de resalto que mi mandante, la empresa **UNPAR S.A.** tiene registrada su marca **DENNY'S** para productos de la clase 32

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

Resolución N° **0173**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

(bebidas no alcohólicas, cerveza). Esta marca fue solicitada por mi mandante en febrero de 2012, cuando la ahora oponente tenía aún sus registros en vigencia y no presentó oposición porque, desde luego no le pareció confundible. Mi mandante obtuvo su registro con el No. 379348 el 29.abril.2013 y luego la renovó con el No. 572.245 el cual estará vigente hasta el 29 de abril de 2033. Que, llama la atención que el argumento de la oponente respecto de la relación de productos / servicios solo lo menciona para la clase 29 (alimentos) pero no lo considera para la clase 32 (bebidas) (...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **DENNY'S** (solicitada en clase 29) y la marca **DENNY'S** (registrada en clase 43). -----

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 "**DENNY'S**" en Clase 29 y la marca oponente "**DENNY'S**" en Clase 43. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre la marca solicitada "**DENNY'S**" y la marca oponente "**DENNY'S**", se advierte que la primera reproduce en mismo orden las seis 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: -----

DENNY'S *(marca solicitada), y*

DENNY'S *(marca oponente)*

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 oponente "DENNY'S" posee el registro N° 492421 en la clase 43** con la siguiente cobertura: "*Servicios prestados o asociados con la operación de restaurantes y otros establecimientos dedicados a la provisión de comidas y bebidas preparadas para el consumo y la provisión de comida para llevar*". Por su parte, la **marca en trámite "DENNY'S" busca proteger los productos de la clase 29**: *La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo.*" Del

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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026). Clasificación de Niza.

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

Resolución N° **0173**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

contraste se desprende que ambos signos se encuentran en clases distintas. 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, 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 que pretende amparar el solicitante.-----

En ese sentido 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 mencionado en el párrafo que precede: de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional. -----

Que, 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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.º 572245** (fecha de expiración: 29/04/2033) de la marca **DENNY'S**, en la **clase 32**, a nombre de la firma solicitante en autos **UNPAR S.A.** De igual manera existen otras marcas registradas con la denominación **DENNY'S** a nombre de otros titulares: **DENNY'S**, clase 35, **registro N° 584090**, a nombre de Manuel Luis Roman Solis; **DENNY'S**, clase 31, **registro N° 570198**, a nombre de Manuel Luis Roman Solis. -----

En relación a la coexistencia, esta Dirección considera relevante destacar que el solicitante de autos ya es titular de una marca que coexiste con la del oponente: la marca **DENNY'S**, con **Registro N° 572245** en la **clase 32** (Clase que comprende principalmente bebidas sin alcohol y cervezas), ya coexiste con la marca oponente **DENNY'S** en la **clase 43**. Este hecho permite concluir que no existe mala fe por parte del solicitante al buscar el registro en la clase 29. Dado que las clases 32 y 29 están relacionadas, se infiere que la firma solicitante busca una extensión de su registro marcario a una clase directamente vinculada con los productos para los cuales ya obtuvo protección. -----



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

Resolución N° **0173**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

Además, como ya se ha mencionado el oponente también coexiste con otras marcas concedidas en las clases 31 y 35, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "DENNY'S" solicitada en la Clase 29 y la marca oponente "DENNY'S" registrada en la Clase 43. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 900 de fecha 06 de noviembre 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 "DENNY'S", clase 29, Expediente N° 77988/2021, solicitada a nombre de UNPAR S.A.-
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0174**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. -----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** en contra la Resolución N° 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. -----

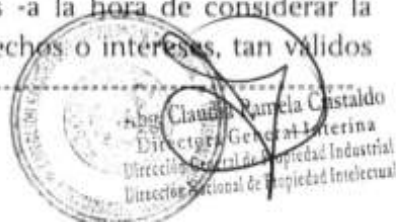
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **KOKI** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2020-2017787 **KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983** Clase 35 Registro Titular 518631 Grupo Altair S.a [XX] 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 el apelante y manifiesta: "(...)la marca solicitada por mi parte es la única de su clase, las marcas mencionadas pueden convivir pacíficamente como lo han hecho otras marcas, que reproducen cuasi la denominación que se pretende registrar solo que con otras vocales, pero al compararlas poseen las mismas características tal y como mencionamos a continuación: .../... Clase 35 **KOKE STORE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS** .../... Clase 35 **FARMA KOKE, SALUD Y AHORRO A TU ALCANCE (SLOGAN)** .../... Entonces Sr Director como es que las marcas mencionadas conviven pacíficamente, en los mismos servicios, y la marca solicitada por mi parte **KOKI CLASE 39**, y la marca registrada **KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 CLASE 35** en clases relacionadas no lo pueden hacer??(...)" -----

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° **0174**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. -----

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "KOKI Y ETIQUETA", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada "KOKI" es muy semejante a la marca registrada "KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y ETIQUETA", comparten el elemento principal, como se puede apreciar a continuación: -----

KOKI	(solicitada)	
KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983		(marca base de rechazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. El vocablo preponderante en la marca base de rechazo es "KOKI", que es el término en común con la solicitada en autos. Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "KOKI Y ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, por tanto la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. -----

Que, en lo referente a las etiquetas en controversia, se observa una semejanza suficiente. Al igual que en el cotejo denominativo, el contraste de las etiquetas evidencia la preponderancia del término KOKI. Adicionalmente, ambas comparten el color naranja y el uso de líneas curvas en la letra K, como se puede apreciar en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

marca registrada

Que, en cuanto a la coberturas de servicios, la marca base del rechazo se encuentra registrada en la clase 35 del nomenclador oficial, para los servicios de: *Importación, exportación y comercialización de productos de supermercados tales como: lácteos, cárnicos, panificados, cosméticos, servicios prestados por un supermercado.* Por su parte la marca solicitada pretende el registro en la clase 39, para los servicios de: *Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; Distribución de paquetes / reparto de paquetes; distribución de mensajes / reparto de correo; empaquetado de productos / acondicionamiento de productos; transporte; información sobre transporte; servicios logísticos de transporte; servicios de mensajería; reparto de mercancías / distribución (reparto) de productos; reparto de mercancías encargados*

Patricia Alejandra Baez Vichini
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0174**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. —————

por correspondencia o en línea. Si bien las marcas no se encuentran en la misma clase del nomenclador oficial, sus servicios se encuentran relacionados. —————

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

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 "KOKI Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983", con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los servicios 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. —————

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "KOKI Y ETIQUETA", clase 39, Acta N° 38748/2022, solicitada a nombre de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI**. —————
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. —————


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

Resolución N° **0175**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.-----

marca solicitada



marca base rechazo



Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Por el contrario, todas contienen elementos diferenciadores y, consideradas en su conjunto, resultan disímiles, originales y distintivas entre sí en todos los planos de comparación. En consecuencia, no se configura riesgo de confusión en el público consumidor, pudiendo las mismas coexistir pacíficamente en el mercado. Por ende, esta dependencia administrativa no comparte la decisión adoptada por el A quo, en cuanto ha declarado procedentes las acciones deducidas por RECKITT BENCKISER LLC. y S.C. JOHNSON & SON, INC. contra BRIL COSMÉTICOS S.A.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 365 de fecha 30 de abril 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 "LYSOBRIL Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 21297/2022, solicitada a nombre de la firma BRIL COSMÉTICOS S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

Resolución N° **0175**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.-----

encuentran en la etiqueta de la marca LYSOFORM, como la cruz, el escudo en segundo plano y una tipografía casi idéntica, como puede ser observado (...).-----

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LYSOBRIL Y ETIQUETA" (Clase 05) y las oponentes "LYSOFORM Y ETIQUETA" (Clase 05) y "LYSOL Y ETIQUETA" (Clases 05), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento "LYSO", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas, siendo sus desinencias claramente diferenciadas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas confrontadas evidencian diferencias claras, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su extensión, estructura y composición gráfica, lo que reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión o asociación indebida en el público consumidor, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:-----

LYSOBRIL (marca solicitada)

LYSOFORM (marca oponente)

LYSOL (marca oponente)

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas "LYSOBRIL" (solicitada), "LYSOFORM" (oponente) y "LYSOL" (oponente), coinciden en el vocablo "LYSO", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: LYSOCLIN, clase 05, Registro N° 593983 a nombre de NOBEL DO BRASIL LTDA; LISOPRESOL, clase 05, Registro N° 443807 a nombre de LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. Y A.;

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



Resolución N° **0175**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.-----

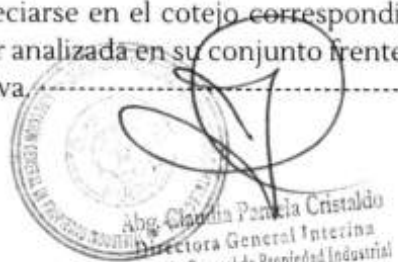
LYSO-6, clase 05, Registro N° 441447 a nombre de PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ; A ello debe agregarse que las propias marcas oponentes "LYSOFORM" y "LYSOL" coexisten de hecho tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusión insuperable. Tal situación constituye un indicio relevante de convivencia pacífica entre signos que comparten el elemento en cuestión.-----

Que, 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 suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado constituye un indicio claro de que el elemento común "LYSO" carece de suficiente fuerza distintiva como para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines del cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, 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 en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*-----

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que la conforma. En este caso, se observa que la marca solicitada posee una etiqueta consistente en una denominación en tipografía sans serif, con la letra inicial en mayúscula seguida de minúsculas, en color rojo. Asimismo, en la parte central posterior a la denominación, aparece una figura geométrica de borde azul que emula un escudo, sobre la cual se dispone una cruz o símbolo más (+) de color blanco, inserta dentro de un círculo azul, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, las etiquetas de las marcas oponentes presentan características distintas, las cuales pueden apreciarse en el cotejo correspondiente. En síntesis, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía y, al ser analizada en su conjunto frente a las marcas oponentes, resulta completamente diferente, original y distintiva.-----


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

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

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

Resolución N°

0175

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.-----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BRIL COSMÉTICOS S.A.** contra la Resolución N° 365 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **BRIL COSMÉTICOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 365 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 el representante convencional de **BRIL COSMÉTICOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de agosto de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de la firma **RECKITT BENCKISER LLC.**-----

Que, en fecha 03 de octubre de 2024, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de la firma **S.C. JOHNSON & SON, INC.**-----

Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de octubre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al cotejar las marcas solicitada y oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada **LYSOBRIL** tiene inserta la palabra principal de las marcas oponentes (**LYSO**). Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca **LYSOBRIL Y ETIQUETA** (Solicitada) y las marcas oponentes (**LYSOL** y **LYSOFORM**), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Ambas marcas se expresan de manera similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores(...) ".-----


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

Resolución N° **0175**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.-----

Que, en relación a la oposición planteada por S.C. JOHNSON & SON, INC. el representante de la firma BRIL COSMÉTICOS S.A., se agravia y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, contrariamente a lo señalado por el Inferior, ésta representación entiende que entre la marca "LYSOBRIL" solicitada por mi mandante, y la marca "LYSOFORM" por la cual se opone la adversa legal, EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAS en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO. Que, si bien las marcas en pugna utilizan una misma radical, formada por las letras "L Y S O", las terminaciones son TOTALMENTE DIFERENTES. así en el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminación se forma con las letras "BRIL", mientras que en el caso de la marca de la oponente, la terminación se forma con las letras "FORM". Que, además, "LYSO"-es un prefijo aplicado a los diversos fosfolípidos para indicar la eliminación de uno de los dos ácidos grasos, por lo tanto, no puede ser reivindicada en exclusiva por la adversa. Que, en efecto, ésta Dirección, ha concedido numerosos registros de marcas formadas por la misma terminación a nombre de diferentes propietarios y que por lo tanto CO-EXISTEN PACÍFICAMENTE en el mercado paraguayo (...):-

Que, en relación a la oposición planteada por RECKITT BENCKISER LLC. el representante de la firma BRIL COSMÉTICOS S.A., se agravia y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, contrariamente a lo señalado por el Inferior, ésta representación entiende que entre la marca "LYSOBRIL" solicitada por mi mandante, y la marca "LYSOL" por la cual se opone la adversa legal, EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAS en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO. Que, si bien las marcas en pugna utilizan una misma radical, formada por las letras "L Y S O", las terminaciones son TOTALMENTE DIFERENTES. así en el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminación se forma con las letras "BRIL", mientras que en el caso de la marca de la oponente, la terminación se forma con las letras "SOL". Que, además, "LYSO"- es un prefijo aplicado a los diversos fosfolípidos para indicar la eliminación de uno de los dos ácidos grasos, por lo tanto, no puede ser reivindicada en exclusiva por la adversa. Que, en efecto, ésta Dirección, ha concedido numerosos registros de marcas formadas por la misma terminación a nombre de diferentes propietarios y que por lo tanto CO-EXISTEN PACÍFICAMENTE en el mercado paraguayo (...)-----

Que, el representante de la firma oponente RECKITT BENCKISER LLC., ha contestado manifestando lo siguiente: "(...) Desde el plano gramatical, es evidente a simple vista que ambas denominaciones no solo poseen la misma estructura gramatical compuesta de un solo elemento, sino también que de las 5 (CINCO) letras que componen la denominación registrada a nombre de mi mandante, TODAS ELLAS son reproducidas por la denominación solicitada inclusive en el mismo orden, compartiendo radicales LYSO y letra final L [...] Desde el plano visual, el solicitante se limitó simplemente a agregar las letras "BRI" en la desinencia de la solicitud, quedando la misma en "BRIL" que a su vez coincide en la letra final "L" con la marca de mi mandante (...)".-----

Que, el representante de la firma oponente S.C. JOHNSON & SON, INC., ha contestado manifestando lo siguiente: "(...) Cómo no podría existir posibilidad de confusión entre las marcas LYSOFORM / LYSOBRIL si las mismas comparten varias de sus letras integrantes y, por ende, una visión de conjunto extremadamente similar y evocativa una de la otra, además del hecho de que ellas se encuentran en una misma clase y de que las marcas invocadas como base gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Es más, la solicitud de registro de la marca LYSOBRIL está acompañada de una etiqueta, la cual lejos de distinguirla de marcas preexistentes, incrementa aún más las posibilidades de que sea confundida o asociada con la afamada marca LYSOFORM Y ETIQUETA, ya que la misma utiliza elementos y características que se


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

Resolución Nº

0176

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA., contra la Resolución Nº 727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea sobre alguna propiedad del producto o servicio [...] Esto es exactamente lo que ocurre con CENTRO DE PINTURAS: evoca un concepto amplio vinculado a pinturas y productos relacionados, pero no describe los servicios de venta, consultoría, administración o gestión comercial de los mismos. [...] La denominación CENTRO DE PINTURAS, aplicada a servicios de la clase 35, no es una descripción del servicio, sino que constituye una expresión con capacidad diferenciadora que cumple de forma plena la función marcaria de identificación de origen empresarial, ya que, se trata de un signo evocativo, no descriptivo. (...) "-----

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

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----

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 "Centro de Pinturas 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 35, con la siguiente descripción: "...Servicios de venta minorista de pinturas, barnices, lacas; antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto y materiales de construcción para terceros; servicios de consultoría y administración en el área de pinturas y sus derivados; administración de empresas asociadas a la venta de pinturas, barnices, lacas, antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto y materiales de construcción para terceros...". En ese contexto, al analizar la denominación solicitada, "Centro de Pinturas" se advierte que está compuesta por dos vocablos y un artículo. Por una parte, "Centro" entendido como "lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada", y por otro, el elemento "Pinturas", que alude a "color o preparado para pintar u obra pintada"². La combinación de estos términos da lugar a una expresión que, considerada en su conjunto, transmite de forma directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar; esto es, servicios de comercialización de pinturas y productos afines, prestados por el propio solicitante.-----

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.(...)". -----

Que, 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

¹ <https://dlc.rae.es/centro?m=form>

² <https://dlc.rae.es/pintura?m=form>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0176

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----

*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, acarreando 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 la Resolución N° 727 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "Centro de Pinturas y Etiqueta", clase 35, Expediente N° 91739/2022, solicitada a nombre de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----



⁴ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0177

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA., contra la Resolución N° 728 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 728 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea sobre alguna propiedad del producto o servicio [...] Esto es exactamente lo que ocurre con CENTRO DE PINTURAS: evoca un concepto amplio vinculado a pinturas y productos relacionados, pero no describe pintura alguna, ni su calidad, ni su función, ni su destino [...] La denominación CENTRO DE PINTURAS, aplicada a servicios de la clase 2, no es una descripción del producto, sino que constituye una expresión con capacidad diferenciadora que cumple de forma plena la función marcaria de identificación de origen empresarial, ya que, se trata de un signo evocativo, no descriptivo. (...) "-----

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE Nº 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----

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 "Centro de Pinturas y Etiqueta" resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de productos comprendidos en la clase 02, con la siguiente descripción: "...pintura, barniz, laca; anti herrumbres y preservantes para conservar la madera; colorante; mordante; resinas naturales en bruto...". En ese contexto, al analizar la denominación solicitada, "Centro de Pinturas" se advierte que está compuesta por dos vocablos y un artículo. Por una parte, "Centro" entendido como "lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada"¹, y por otro, el elemento "Pinturas", que alude a "color o preparado para pintar u obra pintada"². La combinación de estos términos da lugar a una expresión que, considerada en su conjunto, transmite de forma directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los productos que se pretende identificar; esto es, productos vinculados al rubro de las pinturas y afines.-----

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.(...)". -----

Que, 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 a los productos que se pretende comercializar. 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 productos del mismo rubro, limitando indebidamente la libre competencia en el mercado.-----

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

¹ <https://dle.rue.es/centro?m=form>

² <https://dle.rue.es/pintura?m=form>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0177

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----

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, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los **productos** ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud 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° 728 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "Centro de Pinturas y Etiqueta", clase 02, Expediente N° 91746/2022, solicitada a nombre de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



⁴ Bareiro de Mógica, G.E. y Mógica, C.A (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.-----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Asociados Don Mario S.A.** contra la Resolución N° 684 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **Asociados Don Mario S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 684 de fecha 09 de julio 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 23 de octubre de 2024, el representante convencional de **Asociados Don Mario S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 26 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 31 de enero de 2025, la representante convencional de **Don Marcelo S.R.L** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DM y PAPAS DON MARCELO (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. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan la expresión DM y PAPAS, 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. Que, las denominaciones en pugna utilizan la expresión "PAPA", que se ha consolidado como un término de uso común en Hispanoamérica debido a la combinación de factores lingüísticos y culturales. Su facilidad de pronunciación, economía del lenguaje, diferenciación regional, identidad cultural y difusión gastronómica han impulsado su adopción popular. Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, la marca PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL Y ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal, también cabe señalar que la misma cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca oponente.(...)".-----



Resolución N° **0178**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Estas manifestaciones demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto la presente oposición, pues en ella, aparte del registro de la marca DM Y ETIQUETA concedido en la clase 31 a favor de mi mandante, fue invocado el registro de la marca DM MAS Y ETIQUETA, también concedido a mi representada en la clase 31. Es decir, mi mandante posee una familia de marcas con la partícula DM como parte integrante ya que dicha partícula hace referencia a Don Mario, parte principal de su nombre comercial.../... Nada más alejado que estas aseveraciones pues en el caso de una de las marcas invocadas, la marca DM Y ETIQUETA de propiedad de mi principal, ella se encuentra reproducida en su totalidad dentro de la marca cuyo registro es solicitado en estos autos y, en el caso de la marca DM MAS Y ETIQUETA, la misma es parcialmente transcripta por la marca peticionada, agregando tan solo una designación genérica, como lo es la palabra PAPA, junto con designaciones descriptivas, como lo son las palabras CONSUMO y ORIGINAL, además de que ésta y la palabra DON son designaciones de uso común, incluidas en varias marcas concedidas a nombre de distintos propietarios .../... De manera que, considerado lo antedicho, el único vocablo que puede ser objeto de cotejo es DM el cual es idéntico al vocablo de las marcas de mi mandante.../... Este riesgo de asociación indeseable se verá acrecentado aún más debido al hecho de que todas las marcas en conflicto se encuentran en una misma clase, la clase 31, siendo la clase por la cual mi mandante es notoriamente reconocida por los productos que fabrica. Cabe recordar que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que persiguen una misma finalidad, se encontrarán en el mismo mercado, perteneciendo a un mismo rubro y dirigidos a un mismo tipo de consumidor.../... la etiqueta que acompaña a la marca PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL no otorga distintividad ni originalidad pues ella se limita a transcribir la denominación pedida, utilizando una tipografía ordinaria y carente de novedad. De todas maneras, debe ser considerado que la parte denominativa de una marca tiene un mayor peso que la parte figurativa a la hora del cotejo entre marcas confundibles, por lo que el valor de la etiqueta es meramente relativo (...)".-----

Que, el solicitante entre otros argumentos, contesta: "(...) al realizar un CORRECTO E IMPARCIAL ANALISIS del caso de autos vemos que se tratan de denominaciones completa y radicalmente diferentes y ni el más desprevenido consumidor podrá asociarlas bajo ningún punto de vista. Tanto "DM" en la clase 31 como "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" en la clase 31 revisten caracteres propios lo suficientemente notorios como para ser distinguibles muy fácilmente. Vemos así que la marca oponente "DM" carece de los elementos distintivos suficientes para generar una confusión razonable con nuestra marca "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", cuya denominación completa y etiqueta destacan tanto en lo gráfico como en lo conceptual. La simple coincidencia parcial de dos letras similares como lo son "DM", no puede ser considerada un factor determinante para impedir la coexistencia de ambas marcas. [...] Es importante señalar que la marca oponente "DM" se presenta de forma simplificada, sin los elementos distintivos suficientes para ser considerada como una denominación con fuerza marcaria propia. Por el contrario, nuestra marca "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" incluye una estructura compleja y única, que combina un diseño visual llamativo con una composición denominativa claramente diferenciada. Esto lo posiciona como un signo marcario sólido y fácilmente identificable por los consumidores (...)".-----


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

Resolución N°

0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. 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 "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" (Clase 31) y la oponente "DM Y ETIQUETA" (Clase 31) "DM MÁS Y ETIQUETA" (Clase 31), se advierte que ambas comparten la combinación de letras "DM". No obstante, presentan diferencias en su impresión de conjunto, dado que la oponente contiene, en una de sus marcas registradas, un solo elemento denominativo "DM" y, en la otra, dos elementos "DM MÁS", mientras que la marca solicitada se compone de cinco elementos "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL". Aunque compartan el elemento DM, difieren en la composición y la longitud de sus denominaciones.-----

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

Que, la diferente composición y longitud de las denominaciones analizadas genera una marcada diferencia fonética, pues genera un ritmo y una entonación claramente diferenciables para el oído promedio del consumidor. Por ende, estas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y auditiva propia, produciendo una percepción global diferenciada entre las marcas en conflicto.-----

PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL (marca solicitada), y

DM (marca oponente)

DM MÁS (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca oponente cuenta en uno de sus registros con la combinación de letras en mayúsculas de color negro que por encima posee el dibujo de un sol con arcoíris de varios colores y en el siguiente registro la etiqueta se conforma de una secuencia de letras en diversos tonos (negro, verde y rojo) con dimensiones diferentes y un triángulo rojo en el lado izquierdo del logotipo. Por otra parte, la etiqueta de la marca solicitada posee una secuencia de letras en color azul y rojo, en diferentes tamaños. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con las marcas oponentes, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----


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

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.

marca solicitada

marcas oponentes

PAPA PARA CONSUMO
DON DM EL ORIGINAL

DM

ESTACIÓN PETROLERA DM.
MAS
Manejo Superior para su Campo.

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

Que, 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 Don Marcelo S.R.L.(titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "PAPA PARA CONSUMO DON DM DON MARCELO Y ETIQUETA" clase 31 Registro N° 624855. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación y logotipo 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.

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

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

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

Resolución N° **0178**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 684 de fecha 09 de julio 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 "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", Clase 31, Expediente N° 19630/2023, solicitada a nombre de DON MARCELO S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0179**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 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 "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Societal S.A.** contra la Resolución N° 498 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 la representante convencional de **Societal S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 498 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, la representante convencional de **Societal S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 24 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada **FORTIRE BY DLM** y la marca oponente **FORTIS-SIEMPRE+BARATO (SLOGAN)** presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, lo que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones [...] Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. [...] Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, **FORTIRE BY DLM** solicitada en la Clase 35, y **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)** registrada en la clase 35, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) esta oposición no fue deducida en base a la denominación **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)**, como se afirma, sino en base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. [...] Así la denominación **FORTIRE BY DLM** cuyo registro se solicita, es muy confundible con las marcas de mi representada [...] dado que entre ellas existen semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas que las vuelven muy similares y puede afirmarse que se presentan como si fueran parte de una misma familia de marcas, tal como se aprecia a continuación [...] A simple vista se observa una amplia similitud ortográfica entre las denominaciones de las marcas en pugna. La denominación principal **FORTIRE** de la marca solicitada es una reproducción de la denominación principal **FORTIS**, presente en las marcas de mi representada. La mera

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

Resolución N° 179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 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 "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

sustitución de la letra S, contenida al final de la denominación principal de las marcas de mi mandante, por las letras RE en la marca solicitada, no ofrece un carácter suficiente distintivo como para constituir una nueva marca, ya que se mantuvo íntegra el resto de la estructura gramatical de la marca de mi representada. Asimismo, la inclusión del elemento BY DLM en la denominación de la marca solicitada por la parte adversa, tampoco otorga un carácter distintivo, considerando que todas las marcas de mi mandante son marcas compuestas por slogans, cuestión que refuerza aún más las similitudes de la marca solicitada con las de mi representada [...] es importante recalcar que mi mandante no posee ningún vínculo con el solicitante, y mucho menos le ha otorgado una autorización para la utilización de su marca, con lo cual no puede permitir que la misma sea registrada o utilizada por la parte adversa (...).-----

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: "(...) no existe similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y, por sobre todo fonético, sino que, al contrario de lo afirmado, ellas poseen notorias semejanzas que hacen definitivamente imposible su coexistencia. Es importante ratificar, que la marca de la oponente carece de SIMILITUD E IGUALDAD, a la marca FORTIRE BY DLM, una denominación NOVEDOSA, TOTALMENTE ÚNICA, con productos TOTALMENTE LIMITADOS, por lo que, resulta por demás ostensible que la marca FORTIRE BY DLM, solicitada NO constituye una imitación y menos una TRANSCRIPCIÓN TOTAL de la marca "FORTIS -SIEMPRE +BARATO (SLOGAN)" concedida, en la clase 35 [...] En este caso, los productos son completamente distintos (cubiertas vs. supermercado). El público objetivo de FORTIRE BY DLM son consumidores de autopartes o distribuidores automotrices, mientras que FORTIS SIEMPRE MÁS BARATO se dirige al consumidor general de productos de supermercado (...).-----

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 "FORTIRE BY DLM" (Clase 35) y las oponentes "FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)" (Clase 35), "FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA" (Clase 35), FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), "FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)" (Clase 35), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente a la raíz "FORTI", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. -----

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. Aunque existe un grado de similitud por la raíz común, la impresión general de los signos cambia drásticamente debido a la presencia de los elementos adicionales. En consecuencia, las

Resolución N° **0179**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 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 "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

FORTIRE BY DLM (marca solicitada), y

FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)

FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA

FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN)

FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN)

FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)

FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA

FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA

FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)

(marcas oponentes)

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

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles". Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la raíz "FORTI", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, 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 solicitante "FORTIRE BY DLM", busca la protección de servicios de la Clase 35, específicamente de: "...SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION,

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 260, Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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



Resolución N° **0179**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 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 "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

COMERCIALIZACION, ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE REPUESTO PARA VEHICULOS, CUBIERTAS, LLANTAS, ACEITES DE MOTOR, AROMATIZANTES, FILTROS, CERA PARA PULIR VEHICULO, FORROS PARA VEHICULOS, PUBLICIDAD, GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACION COMERCIAL...". Por su parte, la oponente es titular de diversos registros marcarios en la clase 35, referidos exclusivamente a servicios que amparan servicios de comercialización, conforme se detalla a continuación: **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) Registro N° 440928**, Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco); **FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA Registro N° 436626**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina; **FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) Registro N° 445038**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatados, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina No se reivindica derechos exclusivos sobre slogan (Nadie vende + barato); **FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) Registro N° 470525**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas; productos de limpieza; artículos supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012; **FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) Registro N° 470572**; Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012; **FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, Registro N° 466463**, Servicios de Venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; artículos de ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012. **FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA Registro N° 484857**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.; **FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan) Registro N° 595203** Servicios de venta al detalle y mayorista, ventas por e-commerce y ventas digitales de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado; ferretería; accesorios de cocina, electrónicos y electrodomésticos, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la Resolución N° 80 del año 2023. De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que, si bien las marcas en conflicto se encuentran registradas en la misma clase del nomenclador internacional, la naturaleza de los servicios que distinguen carece de una conexión competitiva o comercial directa, encontrándose dirigidas, además, a públicos consumidores claramente diferenciados. -----

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe


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

Resolución N° **0179**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 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 "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

similitud suficiente entre las marcas en pugna. 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° 498 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FORTIRE BY DLM", Clase 35, Expediente N° 73882/2024, solicitada a nombre de DLM S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **0180**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 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 "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Societal S.A.** contra la Resolución N° 499 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 la representante convencional de **Societal S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 499 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, la representante convencional de **Societal S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 24 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada **FORTIRE BY DLM** y la marca oponente **FORTIS-SIEMPRE+BARATO (SLOGAN)** presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, lo que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones [...] Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. [...] Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, **FORTIRE BY DLM** solicitada en la clase 12, y **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)** registrada en la clase 35, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) esta oposición no fue deducida en base a la denominación **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)**, como se afirma, sino en base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. [...] Así la denominación **FORTIRE BY DLM** cuyo registro se solicita, es muy confundible con las marcas de mi representada [...] dado que entre ellas existen semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas que las vuelven muy similares y puede afirmarse que se presentan como si fueran parte de una misma familia de marcas, tal como se aprecia a continuación [...] A simple vista se observa una amplia similitud ortográfica entre las denominaciones de las marcas en pugna. La denominación principal **FORTIRE** de la marca solicitada es una reproducción de la denominación principal **FORTIS**, presente en las marcas de mi representada. La mera



Resolución N° **0180**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 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 "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

sustitución de la letra S, contenida al final de la denominación principal de las marcas de mi mandante, por las letras RE en la marca solicitada, no ofrece un carácter suficiente distintivo como para constituir una nueva marca, ya que se mantuvo íntegra el resto de la estructura gramatical de la marca de mi representada. Asimismo, la inclusión del elemento BY DLM en la denominación de la marca solicitada por la parte adversa, tampoco otorga un carácter distintivo, considerando que todas las marcas de mi mandante son marcas compuestas por slogans, cuestión que refuerza aún más las similitudes de la marca solicitada con las de mi representada [...] es importante recalcar que mi man dante no posee ningún vínculo con el solicitante, y mucho menos le ha otorgado una autorización para la utilización de su marca, con lo cual no puede permitir que la misma sea registrada o utilizada por la parte adversa (...)".-----

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: "(...) Sra. Directora, la marca FORTIRE BY DLM está solicitada para la clase 12, que incluye vehículos y sus partes, como cubiertas (neumáticos), sin embargo, FORTIS SIEMPRE MÁS BARATO está registrada en la clase 35, que abarca servicios de comercio minorista, como supermercados. Según la Clasificación de Niza, estas clases son completamente distintas y no presentan una relación directa entre los productos y servicios que ofrecen [...] En este caso, los productos son completamente distintos (cubiertas vs. supermercado). El público objetivo de FORTIRE BY DLM son consumidores de autopartes o distribuidores automotrices, mientras que FORTIS SIEMPRE MÁS BARATO se dirige al consumidor general de productos de supermercado(...)".-----

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 "FORTIRE BY DLM" (Clase 12) y las oponentes "FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)" (Clase 35), "FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA" (Clase 35), FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), "FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)" (Clase 35), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente a la raíz "FORTI", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. -----

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. Aunque existe un grado de similitud por la raíz común, la impresión general de los signos cambia drásticamente debido a la presencia de los elementos adicionales. En consecuencia, las marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo:-----



Resolución N°

0180

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 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 "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

FORTIRE BY DLM (marca solicitada), y

FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)

FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA

FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN)

FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN)

FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)

FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA

FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA

FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)

(marcas oponentes)

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

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles". Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la raíz "FORTI", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, 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 solicitante "FORTIRE BY DLM", busca la protección de todos los productos de la clase 12, la cual comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías. Por su parte, la oponente es titular de diversos registros marcarios en la clase 35, referidos exclusivamente a servicios que amperan servicios de comercialización, conforme se detalla a continuación: FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) Registro N°

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

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


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

Resolución N° **0180**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 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 "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

440928, Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco); **FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA Registro N° 436626**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina; **FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) Registro N° 445038**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatados, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina No se reivindica derechos exclusivos sobre slogan (Nadie vende + barato); **FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) Registro N° 470525**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas; productos de limpieza; artículos supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012; **FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) Registro N° 470572**; Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012; **FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, Registro N° 466463**, Servicios de Venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; artículos de ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012. **FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA Registro N° 484857**, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.; **FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan) Registro N° 595203** Servicios de venta al detalle y mayorista, ventas por e-commerce y ventas digitales de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado; ferretería; accesorios de cocina, electrónicos y electrodomésticos, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la Resolución N° 80 del año 2023. De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que las marcas oponentes y la marca solicitada se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor 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 en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las mismas.**-----

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. -----



Resolución N° **0180**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 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 "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección 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° 499 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FORTIRE BY DLM", Clase 12, Expediente N° **73889/2024**, solicitada a nombre de DLM S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N° **0181**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.-----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Román Hildegard** contra la Resolución N° 51 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **Román Hildegard** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 51 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 22 de mayo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de julio de 2025 el representante convencional de **Román Hildegard** expresó agravios; dictándose en fecha 21 de julio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 08 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de la firma **Paulo Enrique Normandia Goncalves**. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al cotejar las marcas solicitadas **FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA** y **FOGOS PIROSHOW** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen muy semejantes en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "**FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA**" y la marca oponente "**FOGOS PIROSHOW**" encontramos similitudes idénticas en la denominación ya que (**FOGOS PIROSHOW**) traducido al español es (**FUEGOS ARTIFICIALES**) que el solicitante tiene inserta en la denominación solicitada provocando que dichas marcas sean muy confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación. Que si bien el solicitante manifiesta que no existe relación de clases, es importante mencionar que; la denominación del solicitante hace alusión a "**FUEGOS ARTIFICIALES**", dicho de esta manera notamos que podría acarrear confusión con los productos del oponente, teniendo en cuenta que la descripción del producto menciona: "**Exclusivamente, fuegos artificiales y pirotécnicos**" (...)."

Que, el representante convencional del titular **Román Hildegard**, se agravia y entre otros argumentos expresa: "(...) El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación que antecede, puesto que las semejanzas existentes son mayores que las diferencias, indicios de que las marcas no son suficientemente distinguibles la una de la otra y por tanto la posibilidad de confusión con la marca registrada se encuentra presente. En

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

Resolución N° **0181**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.

efecto, no el A-quo no ha evaluado que mi mandante ha obtenido con anterioridad el registro de su marca en nuestro país, y por tanto es la legítima propietario de las misma y en el caso de autos, al tratarse de una marca que ha adquirido notoriedad en nuestro país, en adición a la protección conferida por el Art. 15, citado anteriormente, la misma requiere una protección especial, tal cual lo dispone el mismo Art. 2, en el inc. g) [...] Esto es justamente lo que se desea evitar en el presente caso, que el solicitante se aproveche del renombre de la reconocida marca "FOGOS PIROSHOW", lo que afectará directamente en el público consumidor quienes asociarán definitivamente ambas marcas por sobre todo el riesgo de que la marca solicitada provoque la dilución de la fuerza distintiva de la marca de mi mandante. [...] Por tanto, es de poca consideración que en este análisis no se ha mencionado que la denominación pretendida por el solicitante se encuentra reproducida en un 100% en la marca registrada e incluso en la misma secuencia. Resulta que las identidades son absolutas por lo que no cabe duda alguna de que la distinción entre las mismas es nula. [...] De todo lo dicho aquí, estamos seguros que el Señor Director General podrá apreciar que los principios citados en el considerando, no son cumplidos y por ende la marca "Fuegos Artificiales PIROFUEGOS" NO ES REGISTRABLE. (...)".

Que, el representante del titular **Paulo Enrique Normandia Goncalves**, contesta: "(...) la marca solicitada "Fuegos Artificiales PIROFUEGOS Y ETIQUETA" no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la NOVEDAD y la ORIGINALIDAD. Prueba de ello es que las marca enfrentadas resultan altamente confundibles en los planos gramatical, visual y fonético [...] Del precedente cotejo se puede apreciar la misma estructura gramatical. Además, la marca solicitada se encuentra contenida parcialmente en la marca, LO CUAL NO APORTA SUFICIENTE GRADO DE DISTINCIÓN Y NOVEDAD a la marca solicitada frente a las múltiples coincidencias que provocan la confusión entre las mismas, constituyendo lo mencionado sin lugar a dudas factores determinantes para establecer el riesgo de confusión entre esas marcas. [...] Que, de otorgarse la marca solicitada, ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá obviamente burlado en su buena fe, puesto que indefectiblemente pensará que los productos que el solicitante ofrece se relacionan con mi principal, por provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca, no siendo la coexistencia posible (...)".

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el elemento similar entre la marca oponente "FOGOS PIROSHOW" (Clase 41) y la marca solicitada "Fuegos Artificiales PIROFUEGOS" (Clase 13) es la palabra "PIRO", este elemento en común se encuentra en el último vocablo de la denominación, y aunque es utilizado en ambas marcas en combinación con otras palabras, al visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva, se verifican las semejanzas, razón por la cual esta dependencia administrativa considera existirá el riesgo de confusión en el público consumidor pertinente. Es importante señalar que "PIRO" es el único elemento de fantasía en las marcas enfrentadas, también por eso toda la atención recae en esta parte del signo.

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

Resolución N° **0181**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.-----

En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre ambas marcas:-----

Fuegos Artificiales PIROFUEGOS (marca solicitada)
FOGOS PIROSHOW (marca oponente)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la marca oponente es una marca denominativa. Por su parte, la solicitud si cuenta con una etiqueta, la misma consiste en un cuadro con fondo negro, la imagen de un cohete en vez de la "I" de PIROFUEGOS, tal denominación en letras blancas y subrayada en líneas irregulares, en el margen superior la denominación FUEGOS ARTIFICIALES en letras negras y resaltado amarillo. Como se puede notar a continuación, el elemento preponderante de la etiqueta es PIROFUEGOS: -----

marca solicitada



Que, debe sumarse el hecho de que las marcas en pugna se encuentran en clases relacionadas del nomenclador internacional. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente posee registro en la clase 13 para la siguiente cobertura de productos: "Comprende artículos de la clase 13, Exclusivamente juegos artificiales y pirotécnicos". Mientras que la marca solicitada pretende cobertura de los siguientes servicios comprendidos en la clase 41: "Organización de eventos, servicios de entretenimiento". Fácilmente se colige que hay una relación directa entre los productos que ofrece la marca oponente: *juegos artificiales y pirotécnicos*, y los servicios que busca proteger la marca solicitada: *la organización de eventos, servicios de entretenimiento*. Esta coincidencia puede llevar fácilmente al público a pensar que ambas marcas tienen un mismo origen

Abg. Claudio Parola Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0181**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.

empresarial o que están vinculadas de alguna manera, generando así un riesgo real de confusión.

Que, conforme se verifica en el formulario de solicitud obrante a fs. 01 de estos autos, el solicitante de la marca "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" no reivindica las palabras "Fuegos Artificiales". Por tanto, la exclusividad solicitada se extiende a los demás elementos que componen la denominación: **PIROFUEGOS**.

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS" hace alusión directa en su denominación a *FUEGOS ARTIFICIALES* y respecto al elemento *PIROFUEGOS* también otorga la idea de *PIROTECNIA* y/o *FUEGOS ARTIFICIALES*; por su parte, la denominación de la marca oponente "FOGOS PIROSHOW" también utiliza el vocablo del idioma portugués "FOGOS" que significa "FUEGOS ARTIFICIALES" y el elemento "PIROSHOW" también alude a la idea de *PIROTECNIA* o *SHOW DE PIROTECNIA*. Por lo tanto, las marcas se asemejan también en el plano conceptual.

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

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 (...)"*².

Que, 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 inciso "f" de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

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

² OTAMENDI, Jorge. *DERECHO DE MARCAS*. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 158.



Resolución N° **0181**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 51 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 86461/2022, solicitada a nombre de la firma ROMÁN HILDEGARD.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1686 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PUKAVY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30832/2013, A NOMBRE DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.-----

Asunción, **17 ABR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.** en contra de la Resolución N° 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2017, se presenta el representante convencional de **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014, dictada por la dirección de marcas.-----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de diciembre de 2017, el representante convencional de **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2018.-----

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 [...] Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "PUKAVY" amparada para la clase 44, registrada con el n° 273748 en fecha 23/11/04 a favor de COBANER .S.A. 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) siendo que la marca base del rechazo se encuentra registrada en la Clase 44, más no en la Clase 5, la protección absoluta invocada no tiene sustento jurídico alguno y no es viable. Sobre el particular hago especial hincapié en que una marca no puede registrarse para proteger indiscriminadamente cualquier mercadería, producto o servicio, la marca solo protege artículos o servicios para los que ha sido registrada [...] No obstante, con el objeto de alejar aún más toda posibilidad de confusión y a fin de dar mayor viabilidad posteriormente se presentará una adecuación (...)".*-----

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° 273748 de la marca **"PUKAVY", Clase 44** a nombre de **Cobaner S.A.**, venció el 23 de noviembre de 2014, y posteriormente su renovación: Registro N° 412297 venció el 23 de noviembre de 2024, habiendo asimismo operado el vencimiento del plazo de gracia correspondiente. Igualmente, consta que la referida marca



Resolución N°

0182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1686 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PUKAVY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30832/2013, A NOMBRE DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.-----

cuenta con el Expediente N.º 2563521 en el cual obra un Informe de Abandono de fecha 23 de octubre de 2025, que expresa: "(...) Que, conforme al examen realizado en fecha, correspondiente a la solicitud de la marca individualizada más arriba, se informa cuanto sigue: *Presentación extemporánea de la solicitud de renovación teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de marcas(...)*".-----

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° 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PUKAVY", clase 05, Expediente N° 30832/2013, solicitada a nombre de ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. -----


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



0183

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON", EXPEDIENTE N° 9002333, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL S.A.-----

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma V & M BRASIL S.A. contra la Resolución N° 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la Dirección de Patentes, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre del 2018 se presenta la representante convencional de la firma V & M BRASIL S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 13 de julio del 2018, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 11 de noviembre del 2019 expresa agravios la apelante. En fecha 12 de diciembre del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes ATP N° 47/2018, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 ATN N° 88/2017 de fecha 31/10/2017 y realizando el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 7°, 8°, 15° y 17° y el Art. 8° del decreto reglamentario N° 14201 de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(....)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) La solicitud PI070051-6 (D1) presentada por Vallourec es un primer depósito que se centra en la estructura de "doble tubo" de la zona de carga (1) y la zona de secado (2) del reactor. La solicitud presentada por el mismo solicitante se refiere a un reactor que difiere de la técnica anterior en que: a) la zona de carga (1) está dispuesta excentricamente con respecto a la zona de secado (2) y b) la salida de la línea de extracción de gas (23) de la zona de seaco está ubicada sustancialmente en la sección de área más grande del espacio anular (A). Estas características particulares proporcionan un mejor rendimiento al reactor, ya que reducen la velocidad de flujo de gas en el punto de extracción y consecuentemente; reducen además la resistencia al aserrín (consulte página 5, líneas 18 a 21 de la solicitud PCT). Estas características no se describen en la primera solicitud PI070051-6 (D1), ni sus efectos técnicos son mencionados. Las dimensiones y proporciones ahora añadidas a la reivindicación 1 (originalmente descrita en la reivindicación 3) del reactor tampoco se describen en D1. Con relación al antecedente D2 US 5.584.970, la presente invención difiere de D2 en lo siguiente: a) la zona de carga (1) está dispuesta excéntricamente con respecto a la zona de secado (2) y b) la salida de la línea de extracción de gas (23) de la zona de secado está ubicada sustancialmente en la sección del área más grande del

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON", EXPEDIENTE N° 9002333, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL S.A.-----

espacio anular (A). Estas también son las mismas diferencias de la invención sobre D1. Además las dimensiones específicas definidas en la reivindicación original 3 y ahora añadidas a la reivindicación 1 no se revelan ni sugieren en D1 o D2. (...)-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.-** De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) **una o más reivindicaciones**; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."-----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 02333/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 22 de junio del 2018, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de seis (6) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1821899 de fecha 03 de abril del 2018 como contestación a la vista de Fondo N° 1 ATP N° 90/2017 de fecha 09 de noviembre del 2017, notificada al solicitante el 29 de noviembre del 2017; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con seis (6) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de abril del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...)No obstante, dichas diferencias no implican una modificación sustancial del principio técnico general de los reactores continuos de carbonización conocidos en D1 a D3, sino que constituyen variaciones de carácter geométrico orientadas a optimizar la circulación de gases dentro de un sistema ya conocido. En efecto, los tres documentos del estado de la técnica enseñan de manera consistente que la eficiencia del proceso depende en gran medida del aprovechamiento y recirculación de los gases generados durante la carbonización, así como de la correcta distribución térmica entre las distintas zonas del reactor. En este contexto, la modificación de la geometría interna del reactor, incluyendo la disposición de entradas y salidas de gases o la introducción de elementos-----

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON", EXPEDIENTE N° 9002333, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL S.A.-----

que modifiquen el flujo, constituye una medida de diseño habitual para el experto en la materia. Desde la perspectiva de un experto en el área, es común tratar problemáticas de mejorar la eficiencia de intercambio térmico y distribución de gases en la zona de secado de un reactor continuo de carbonización. Es por ello que se considera natural realizar ajustes en la geometría del cabezal de carga y en la disposición de los conductos de extracción de gases, con el fin de mejorar la circulación interna y evitar zonas muertas o de baja transferencia térmica. Tales modificaciones, como la introducción de una configuración excéntrica o la generación de espacios anulares, forman parte del repertorio habitual de soluciones de ingeniería en el diseño de reactores de flujo continuo, en los cuales la optimización del patrón de flujo gaseoso se obtiene mediante ajustes geométricos progresivos y ensayos rutinarios. En este mismo sentido, aun cuando la presente solicitud argumenta que la configuración geométrica particular permite evitar o reducir el arrastre de aserrín por los gases extraídos desde la zona de precalentamiento, dicho efecto no puede considerarse suficiente para conferir nivel inventivo. El arrastre de partículas sólidas por corrientes gaseosas es un fenómeno bien conocido en la técnica, propio de sistemas gas-sólido, y su mitigación forma parte de los problemas habituales abordados mediante ajustes en la velocidad del gas, cambios en la sección de flujo, incorporación de zonas de expansión o modificación de la geometría interna del reactor. En consecuencia, la adopción de una configuración geométrica destinada a disminuir dicho arrastre constituye una medida previsible para el técnico en la materia, basada en principios generales de dinámica de fluidos y diseño de equipos, sin que implique la obtención de un efecto técnico inesperado ni la superación de una dificultad técnica no resuelta previamente. Por lo tanto, considerando en conjunto las enseñanzas de D1, D2 y D3, la presente solicitud deriva de manera evidente para un experto en la materia, quien, partiendo de un reactor continuo vertical con circulación de gases, como los divulgados en el estado de la técnica, podría llegar a la solución propuesta mediante simples modificaciones geométricas orientadas a optimizar la distribución del flujo gaseoso, sin requerir actividad inventiva. En consecuencia, la diferencia estructural entre la solicitud y el estado de la técnica corresponde a una optimización de diseño dentro del alcance normal de la ingeniería de reactores de carbonización continua..(....)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 447/2018 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 9002333 de fecha 29 de enero del 2009.-----

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

- Art.1º** CONFIRMAR la Resolución N° 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°9002333 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR LA FIRMA V&M DO BRASIL. "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON",-----
- Art.2 º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON", N° 02333/2009 de fecha 29 de enero del 2009, ---
- Art.3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH. -----

Asunción, **23 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, contra la Resolución N° 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de febrero del 2024 se presenta el representante convencional de la firma LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 28 de febrero del 2024, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior, -----

Que, en fecha 06 de agosto del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 22 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios,-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 175/2023 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-DEL N° 322/2022 de fecha 11/10/2022, realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud 101726/2018, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)";-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El documento D1 describe la esterilización de materiales perecederos con dicarbonato de dimetilo en un intervalo de temperatura específico. Además en D1 se describe que la adición y el envasado se puede aplicar en botellas, envases y latas. La diferencia técnica entre la reivindicación 1 y D1 es que se utiliza un recipiente de aluminio con un revestimiento de poliéster específico. Esta diferencia técnica crea el efecto de que los dicarbonatos de dialquilo se pueden almacenar mucho más tiempo que en recipientes de aluminio anodizado o sin revestimiento. Por lo tanto el objeto de la presente invención definida en el nuevo capítulo reivindicatorio enmendado es proporcionar un recipiente de aluminio mejorado para el transporte y almacenamiento de dicarbonato de dimetilo y/o dicarbonato de dietilo. D1 enseña a transportar carbonato de dimetilo en estado congelado para manipularlo y almacenarlo sin pérdida de su actividad biológica. Sin embargo, D1 no menciona en ninguna parte que las latas se encuentren revestidas de aluminio. El documento D2 describe el uso de dicarbonatos de dialquilo para desinfectar materiales no perecederos tales como recipientes o barriles de aluminio. En particular, el ejemplo 1 describe el uso de dicarbonato de dietilo en presencia de agua y etanol para la desinfección de un recipiente de aluminio antes de su esterilización. Incluso si D2 mencionara que los



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH.

recipientes de aluminio que han sido revestidos con poliéster se pudieran desinfectar con dicarbonato de dietilo, esto no le enseña a un experto que un revestimiento de poliéster específico podría reducir la descomposición de dicarbonatos de dialquilo durante el almacenamiento y transporte. Los recipientes de aluminio mencionados en D2 solo se utilizan para el almacenamiento y envío de bebidas no para el transporte de dicarbonatos de dialquilo. El documento D3 describe un depósito ácido de batería. El ácido de la batería es una composición de LIPF6 y otros compuestos. La pared del cuerpo del depósito divulgado en D3 está provista de una película de PVC que fortalecerá la propiedad anticorrosiva del depósito de fluido. El DMC se menciona entre otros, como uno de los posibles compuestos que se pueden utilizar en el ácido de la batería. El DMC se conoce también como carbonato de dimetilo que se puede disolver en agua. El carbonato de dimetilo se puede disolver en agua. A diferencia de esto, los compuestos de dicarbonato de dimetilo y/o dicarbonato de dietilo se descompondrá rápidamente en agua y son poco solubles en agua. Un experto no habría esperado obtener ninguna indicación a partir de D3 que pudiera ser útil para resolver el objeto subyacente de la presente invención porque D3 está dirigido al uso de un compuesto diferente con diferentes propiedades físicas. (...) "

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.-** De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) **una o más reivindicaciones**; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 101726/2018 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 27 de junio del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 13 (trece) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 230229 de fecha 16 de enero del 2023 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF 322/2022 de fecha 11 de octubre del 2022, notificada al solicitante el 27 de octubre del 2022 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N° 175/2023.

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 08 de abril del 2026, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH. -----

dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y 8". -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En base a todo lo expuesto, el problema técnico planteado en la presente solicitud puede formularse como la provisión de un sistema de envasado que permita mantener la estabilidad química de los dicarbonatos de dialquilo durante periodos prolongados de almacenamiento y condiciones de transporte. Este problema no se encuentra explícitamente reconocido en los documentos del estado de la técnica, que aunque mencionan ampliamente el uso de estos compuestos como esterilizantes, no mencionan métodos o procedimientos para conservar ese compuesto de una manera efectiva. Un factor común en los documentos mencionados y en el estado de la técnica es la inestabilidad de estos compuestos por lo que recurren a técnicas como congelamiento o su disolución pocas horas antes de su uso de manera a evitar su degradación. Es por ello que se considera que la selección de un recubrimiento interno específico basado en poliéster, y en particular de composiciones poliméricas como las descritas en las reivindicaciones de la presente solicitud implican una elección técnica dirigida a minimizar las interacciones químicas entre el contenido y el envase, reduciendo así las vías de degradación del compuesto. Dado que el estado de la técnica no proporciona directamente indicaciones que se enfoquen en esta problemática, se concluye que la invención no resulta evidente para un experto del área. Se puede concluir que la solución técnica propuesta en la presente solicitud no resulta obvia frente al estado de la técnica y resuelve un problema relevante relacionado con el almacenamiento y transporte de dicarbonatos de dialquilo. Dicha solución se encuentra respaldada por un efecto técnico que evidencia las ventajas del envase reivindicado, el cual permite una mayor estabilidad y vida útil de estos compuestos, facilitando así su manipulación, almacenamiento y transporte. (...)".-----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional'.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-549 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1101726/2018 de fecha 16 de noviembre del 2018.-----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 101726/2018 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIRMA LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, BAJO LA DENOMINACIÓN "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS".-----

¹ Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnología. Editorial El Financiero Interina. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 74.

Resolución N°

0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH.-----

Art.2º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", N° 101726/2018 de fecha 16 de noviembre del 2018,-----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula,-----


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

Resolución N° **0185**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.-----

Asunción, **23 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma GILEAD SCIENCE INC., contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 de fecha 01 de junio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma GILEAD SCIENCE INC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 de fecha 01 de junio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 02 de noviembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 31 de julio del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 14 de marzo del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 151/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 235/2020 de fecha 09/09/2020 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)",-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Según las modificaciones anteriormente descritas y el alcance limitado de las reivindicaciones, la presente solicitud describe una composición farmacéutica que comprende una forma cristalina específica del compuesto GS-7977. Dicha composición también se caracteriza por incluir una combinación específica de excipientes. Ahora en la descripción de la solicitud se ha establecido que las composiciones farmacéuticas reivindicadas son ventajosas y útiles en el tratamiento del Virus de la Hepatitis C (VHC). Particularmente, en la página 8 de la descripción se manifiesta que: "El GS-7977 (también denominado sofosbuvir y antes denominado como PSI-7977) es un profármaco análogo nucleótido actualmente en ensayos de fase2/fase3 para el tratamiento de la infección crónica por VHC (...). Se han realizado varios ensayos clínicos de fase 2 para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de 400mg de GS-7977 administrados durante 8 o 12 semanas con o sin ribavirina y opcionalmente peginterferón en sujetos con VHC GT1, GT2 o GT3. Los resultados de estos ensayos, junto con los resultados de estudios in vitro, revelaron varias ventajas potenciales y hasta el momento desconocidas de los regímenes de tratamiento de VHC que utilizan GS-7977 en combinación con ribavirina. Estos resultados proporcionan una base para el método y la composición que se divulgan y reivindican para el tratamiento de la infección por VHC. Teniendo en cuenta lo anterior, las composiciones



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.-----

farmacéuticas reivindicadas presentan las siguientes sorprendentes ventajas técnicas: La forma cristalina 6 de GS-7977, comprendida en la composición reivindicada, tiene un punto de fusión alrededor de 121°C y es sustancialmente no-higroscópica, con menos de 0.2% de absorción de humedad a temperatura ambiente y 90% de humedad relativa. Además, la Forma 6 es químicamente estable cuando se almacena en condiciones abiertas a 40°C/75% de HR durante 30 días. Las particularidades de la forma cristalina 6 de GS-7977 también permiten la incorporación en la composición farmacéutica de una gran proporción de la celulosa microcristalina en la porción intragranular. Lo anterior resulta en la reducción de la disgregación de las partículas y de la variabilidad de la composición, fomentando además un aumento en la uniformidad de contenido de los comprimidos. El compuesto GS-7977 en combinación con ribavirina mostró un volumen de sinergia de $35.3 \pm 3.2\%$ nM2, lo que indica una interacción sinérgica favorable. Un estudio de citotoxicidad que analiza el efecto combinado de GS-7977 y ribavirina mostró una variabilidad celular mayor que 85% en las concentraciones más altas de fármacos combinados. Estos hallazgos soportan el potencial de GS-7977 administrado en combinación con ribavirina para lograr un aumento de la supresión viral en comparación con la monoterapia con ribavirina o GS-7977. En primer lugar D1 se centra en la obtención de una gran variedad de derivados nucleósidos de fosforamidatos de fórmula (i) pero no proporciona ninguna enseñanza con respecto a formas cristalinas específicas de ninguno de los compuestos bajo el alcance de dicha fórmula, ni información relacionada con la forma cristalina 6 de sofosbuvir. Es más, D1 no proporciona ningún ejemplo concreto de una composición farmacéutica que los excipientes definidos en la nueva reivindicación 1 y tampoco D1 presenta ejemplos o datos concretos de evaluación farmacológica de las mismas. Junto a lo anterior D1 también falla en proporcionar información alguna sobre la distribución de los excipientes en porciones intra- y extragranulares. Por su parte el documento D2 se centra en describir la vía metabólica de los compuestos PSI-7851 y sus dos diastereoisómeros, PSI-7976 y PSI-7977. Sin embargo, no divulga en ningún lado, una composición farmacéutica de ningún tipo, y mucho menos una composición farmacéutica que comprenda la forma cristalina 6 de Sofosbuvir con i) dos porciones granulares diferentes, ii) los cinco diferentes excipientes y iii) los rangos de porcentajes específicos del compuesto cristalino y los excipientes. Teniendo en cuenta tales diferencias significativas, para poder obtener las composiciones farmacéuticas de la invención se tendría que: a) Seleccionar específicamente la forma cristalina 6 de GS-7977 (que no se encuentra divulgada en D1 y D2) b) Establecer una composición farmacéutica que incluya una porción intragranular y porción extragranular con composición y proporciones diferentes y c) Definir 5 excipientes y porcentajes específicos de los mismos a partir de un gran número de candidatos comúnmente usados en composiciones farmacéuticas y que se revelan en los documentos del arte previo.(...)-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.-** De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) **una o más reivindicaciones**; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.-----

refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial.-----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 56476/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 20 de mayo del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de ocho (8) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2086397 de fecha 21 de diciembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° DP-ATP N° 235/2020 de fecha 09 de septiembre del 2020, notificada al solicitante el 30 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con ocho (ocho) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 16 de abril del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En base a todo lo expuesto anteriormente, el análisis conjunto de D1, D2 y D3 permite concluir que el principio activo PSI-7977 o sofosbuvir ya formaba parte del estado de la técnica, así como también su utilidad terapéutica en el tratamiento del virus de la hepatitis C. A su vez, la selección de una forma cristalina particular del compuesto conocido no confiere actividad inventiva a la solicitud al considerarse parte inherente al proceso de selección de formas estables de un compuesto conocido. Finalmente, la formulación farmacéutica basada en excipientes convencionales, porcentajes específicos y distribución entre porciones intragranulares y extragranulares constituye una optimización rutinaria propia del conocimiento ordinario del proceso de desarrollo galénico farmacéutico. Por consiguiente, se concluye que la formulación de la presente solicitud puede considerarse un desarrollo previsible y obvio de un principio activo ya conocido mediante técnicas convencionales de formulación y caracterización sólida. (...)".-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 56476/2012 de fecha 28 de noviembre del 2012.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 de fecha 01 de junio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA

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

Resolución N°

0185

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.-----

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 56476/2012 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA GILEAD SCIENCES INC "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C".-----

Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", N° 56476 de fecha 28 de noviembre del 2012. -----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

Resolución N° 0186

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", EXPEDIENTE N° 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC.-----

principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una dos (2) reivindicaciones.-----

Posteriormente en fecha 26 de diciembre del 2021, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 16 de septiembre del 2024, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Novedad y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 7° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En cuanto al Nivel Inventivo, para un experto en el área, sería considerado obvio la evaluación de la actividad antiviral de estos compuestos en base al estado de la técnica previamente descrita. Si ya se conocen compuestos similares o mecanismos relacionados con el tratamiento de infecciones virales, y simplemente se han realizado sustituciones ya previamente descritas en otra patente, relacionadas a la posición 1' o 3' del azúcar podría considerarse este hecho obvio. Si bien el solicitante argumenta que su contribución radica en la evaluación de la actividad antiviral de compuestos específicos, este hecho no implica necesariamente un nivel inventivo. En el campo farmacéutico y en particular en la investigación de análogos nucleosídicos, es una práctica rutinaria para un experto en la materia seleccionar estructuras contenidas dentro de una fórmula de Markush y evaluar su actividad biológica, especialmente cuando el estado de la técnica ya sugiere una aplicación terapéutica relacionada. Por lo tanto, la decisión de sintetizar compuestos específicos dentro de una gama ya anticipada por el arte previo, y someterlos a ensayos de actividad antiviral, constituye una actividad evidente para una persona versada en la materia. Esta persona, enfrentada al problema técnico de identificar nuevos agentes antivirales, contaría con motivación suficiente a partir del documento D1 para realizar tales ensayos sin ejercer una labor inventiva.(...)"

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 761/2020 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 21088/2011 de fecha 27 de mayo del 2011.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 761 de fecha 27 de mayo del 2011, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°21088 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA GILEAD SCIENCES, INC. "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL".-----

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

Resolución N°

0186

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", EXPEDIENTE N° 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC.-----

Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", N° 21088 de fecha 27 de mayo del 2011. -----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", EXPEDIENTE N° 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC.-----

Asunción, **23 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma GILEAD SCIENCES, INC., contra la Resolución N° 761 de fecha 31 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma GILEAD SCIENCES, INC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 761 de fecha 31 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 26 de marzo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 21 de octubre del 2021 expresa agravios la apelante. En fecha 11 de marzo del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, en fecha 26 de marzo del 2021, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes AT N° 339/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N°1 DP-ATP 21/2020 de fecha 23/01/2020, y realizando el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinado, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)"*.-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...)Que el RECHAZO de la solicitud de Patente 1121088 es injusta además de ilegal e infundada por haber violado el legítimo derecho de defensa y el constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la solicitante la oportunidad de volver a modificar las reivindicaciones no aceptadas y adecuarlas a lo solicitado y todo esto luego de pagar nueve años en tasas oficiales + estudio de fondo + reivindicaciones. Millones de guaraníes en tasas y la respuesta es el rechazo sin que se haya una segunda VISTA en ESTUDIO DE FONDO, derecho que le corresponde plenamente a mi representada. En este sentido, me permito señalar que el Solicitante no está de acuerdo con las afirmaciones hechas por la oficina y por la presente modifica las reivindicaciones simplemente con el fin de facilitar el trámite de la solicitud. El capítulo reivindicatorio se modificó como se explica a continuación: Se eliminaron las reivindicaciones 1 a 15 y 18 y 19. Se eliminó la expresión "una sal o éster farmacéuticamente aceptable del mismo" de las reivindicaciones 16 y 17. Se eliminó la expresión "un vehículo farmacéuticamente aceptable" de la reivindicación 17. Se modificó la numeración y las dependencias de las reivindicaciones considerando modificaciones mencionadas. De esta forma, el capítulo reivindicatorio tiene ahora 2 reivindicaciones que se refieren a compuestos específicos y

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", EXPEDIENTE N° 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC.-----

composiciones de los mismos que se encuentran en pleno soporte en la descripción de la solicitud. En cuanto a la claridad y soporte del capítulo reivindicatorio, me permito señalar que se modificó el capítulo reivindicatorio y este ahora se refiere a 31 compuestos específicos y composiciones de los mismos, así los compuestos reivindicados están totalmente soportados por los ejemplos de la descripción (pag. 4-7). En cuanto al nivel inventivo, en ese aspecto, el Examinador de la Oficina de Patentes de Paraguay objeta el nivel inventivo de la solicitud a la luz del documento D1 (WO 2009/132135 A1). Me permito señalar que el solicitante se encuentra en desacuerdo con las aseveraciones del Examinador. Así me permito señalar que las enseñanzas del documento D1, de ninguna manera anticipan ni sugieren de manera obvia los compuestos reivindicados y composiciones de los mismos con todas y cada una de las características técnicas, como se reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio. Para apoyar mis argumentos, en primer lugar, quisiera resaltar que todos los compuestos reivindicados se caracterizan por un grupo acilo en la posición 3' de la ribosa. Dicho grupo es particularmente relevante ya que hace que los compuestos se extraigan sorprendentemente más eficazmente por el hígado y se conviertan en nucleósidos trifosfatos que su equivalentes no acilados en 3', limitando así la exposición de tejidos no diana a los profármacos. En la resolución de denegación, el examinador afirma que el documento D1 presenta compuestos de fórmula 1 que coinciden con los compuestos de la presente solicitud, presentando los mismos sustituyentes para todas las posiciones. Con respecto a esta afirmación y aunque D1 se refiere a un compuesto de carbanucleósido definido por la fórmula 1 de Markush con un amplio número de posibilidades para cada sustituyente, me permito enfatizar que D1 no enseña una sustitución en la posición 3' de la ribosa, mucho menos una acilación en la posición 3' de la ribosa podría conducir a los efectos técnicos mencionados anteriormente, particularmente la ventaja de producir concentraciones más altas de trifosfatos de los nucleósidos en las células hepáticas infectadas por el VHC, que tratarán de manera más efectiva la infección por el VHC al inhibir selectivamente la polimerasa HCV RdRp. -----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.-** De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) **una o más reivindicaciones**; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial." -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 21008/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de diciembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de diecinueve (19) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2055255 de fecha 16 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 21/2020 de fecha 23 de enero de 2020, notificada al solicitante el 24 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado

Resolución N° **0187**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO", EXPEDIENTE N° 16234/2012 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES INC.

Asunción, **23 ABR 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 17 de abril del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 17 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 6 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 16234/2012 DE 09 DE ABRIL DEL 2012, "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO", no se registra pago de las anualidades N° 6 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 16234/2012 DE 09 DE ABRIL DEL 2012, "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 16234/2012.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 16234/2012 de fecha 09 de abril del 2012 "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO", solicitada por GILEAD SCIENCES INC.

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.


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

Resolución N° **0188**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF", EXPEDIENTE N° 43594/2012 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR SANOFI.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 17 de abril del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 17 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 5 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 43594/2012 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF", no se registra pago de las anualidades N° 5 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 43594/2012 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 43594/2012.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 43594/2012 de fecha 14 de septiembre del 2012 "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF", solicitada por SANOFI

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.


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

0189

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ANTICUERPO ANTI- aβTCR", EXPEDIENTE N° 42759/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GENZYME CORPORATION.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 18 de abril del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 18 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 42759/2012 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "ANTICUERPO ANTI- aβTCR", no se registra pago de las anualidades N° 8 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 42759/2012 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "ANTICUERPO ANTI- aβTCR"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 42759/2012.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 42759/2012 de fecha 11 de septiembre del 2012 "ANTICUERPO ANTI- aβTCR", solicitada por GENZYME CORPORATION

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



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

Resolución N° **0190**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC", EXPEDIENTE N° 53724/2012 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 18 de abril del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 18 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 14 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 53724/2012 DE 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC", no se registra pago de las anualidades N° 13 a 14 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 53724/2012 DE 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 53724/2012.

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

- Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 53724/2012 de fecha 14 de noviembre del 2012 "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC", solicitada por THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
- Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.


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