

Resolución N° **0786**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1013 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 28014/2019, SOLICITADA POR CLAUDIA BORDON RIVEROS. -----

si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. 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 "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 44 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Servicios de nutrición, diagnóstico, asesoramiento, control y seguimiento nutricional. Diagnóstico y tratamiento de patologías con implicancia nutricional*" -----

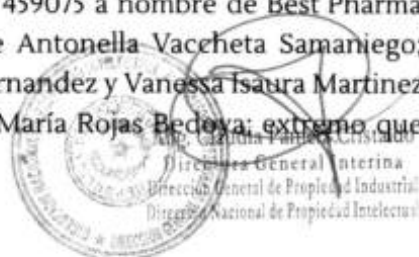
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los servicios pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 44 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los servicios pedidos. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "CAREBEST NUTRITION 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. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado. -----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **GENERALI CARE**, clase 44, Registro N° 606464, nombre de Assicurazioni Generali S.p.A.; **ATHLETIC CARE**, clase 44, Registro N° 624544 a nombre de MEDICINA DEPORTIVA S.A.; **BEST PHARMA LAB**, clase 44, Registro N° 459075 a nombre de Best Pharma Lab S.a.; **BEST LIFE**, clase 44, Registro N° 498574, a nombre de Circe Antonella Vacchetta Samaniego; **NUTRISYA**, clase 44, Registro N° 524951, a nombre de Fatima Gabriela Fernandez y Vanessa Isaura Martinez Chavez; **NUTRICARE**, clase 44, Registro N° 472049, a nombre de Laura María Rojas Bedoya; extremo que



Resolución N° **0786**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1013 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 28014/2019, SOLICITADA POR CLAUDIA BORDON RIVEROS. -----

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Claudia Bordon Riveros** contra la Resolución N° 1013 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2020 se presenta la representante convencional de **Claudia Bordon Riveros**, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N° 1013 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de noviembre de 2020 la representante convencional de **Claudia Bordon Riveros** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020. -----

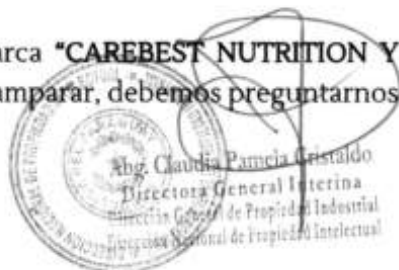
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "CAREBEST NUTRITION y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la disposición alegada resulta inaplicable a la solicitud de mi representada ya que la misma no es el nombre genérico o designación de los servicios que pretende distinguir, como tampoco es un signo descriptivo, por lo que cumple con todos los requisitos .../... no designa al servicio que se refiere, pues ellos son: diagnóstico, asesoramiento y tratamiento de patologías en el área nutricional. Con la simple lectura de los servicios de la marca pretendida por mi representada, se observa claramente que la denominación no es genérica, pues no expone en su denominación el servicio que ofrece .../... El registro de la marca CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA no impedirá a sus competidores comercializar los servicios que ella distingue. Claramente estos servicios no necesitan utilizar el término CAREBEST NUTRITION para ser designados .../... Por tanto, la marca solicitada CAREBEST NUTRITION podría ser considerada evocativa o sugestiva(...)" -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA**" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos



Resolución N° **0786**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1013 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 28014/2019, SOLICITADA POR CLAUDIA BORDON RIVEROS. -----

demuestra que los vocablos "CARE", "BEST", "NUTRI", "NUTRICIÓN" son utilizados en denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacíficamente en el mercado. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación "CAREBEST" en letras impresas en combinación de colores azul y verde en tamaño preponderante, en el margen inferior la denominación "NUTRITION" también en letras impresas en color celeste, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada



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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1013 de fecha 29 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA", clase 44, Acta N° 28014/2019, solicitada a nombre de Claudia Bordon Riveros. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N° **0787**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44306/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA SRL -----

sino que además ambas poseen la misma raíz ("CLI") -que es lo primero que se visualiza e impacta con mayor fuerza en la mente del consumidor -, la misma cantidad de sílabas (dos), una secuencia de vocales análogas (I-I-A vs I-A), e incluso, una terminación con alto grado de similitud ("DIAN" vs "DAN"), todo lo cual contribuye a elevar de manera exorbitante el riesgo de confusión desde el plano visual .../... La marca con la cual mi mandante "coexiste" (según la Resolución impugnada), fue aceptada -por descuido- por parte de la DINAPI, por diferenciarse de la marca preexistente debido a la inclusión del término "CASSARA" como elemento inicial, siendo éste el que le confirió la novedad y distintividad con respecto al signo preexistente .../... En efecto, la marca solicitada se encuentra depositada en la clase 05 para distinguir un "Gel dérmico. Antibiótico del grupo de lincosaminas, con acción bacteriostática frente a aerobios gram+ y amplio rango de bacterias anaerobias", la marca oponente se encuentra registrada en la misma clase 05, y su registro otorga protección para la distinción de TODOS LOS PRODUCTOS comprendidos en la misma. No importa en ese sentido si mi mandante se encuentra utilizando su marca para un producto diferente al que la solicitante desea distinguir; a efectos legales, la oponente goza de protección sobre su signo incluso para aquel producto (gel dérmico), pudiendo hacer uso de ella para ese producto cuando lo desee(...)" -----

Que, el representante convencional de la firma solicitante manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) Las denominaciones en conflicto son "CLIDAN y Etiqueta" y "CLIDIAN". Si bien ambas comparten el segmento inicial "CLI", la divergencia en su conformación final no resulta menor. La inclusión de la vocal intermedia en la marca oponente modifica la estructura fonética y la percepción global del signo, generando una sonoridad distinta y una impresión diferenciable en el consumidor medio. No se trata de una variación imperceptible, sino de una alteración estructural suficiente para evitar la identidad o confundibilidad alegada. Debe recordarse que la marca solicitada no es una palabra aislada, sino "CLIDAN y Etiqueta". La configuración gráfica integra la percepción del consumidor. La marca oponente, en cambio, es puramente denominativa. La apelante introduce insinuaciones respecto de registros anteriores de mi representada, sugiriendo supuestas maniobras para "burlar" prohibiciones. Tales afirmaciones carecen de prueba y resultan irrelevantes al objeto del presente expediente. Cada solicitud debe analizarse por sus propios méritos. La insinuación retórica no sustituye la carga probatoria ni tiene incidencia jurídica en el cotejo actual entre "CLIDAN y Etiqueta" y "CLIDIAN"(...) " -----

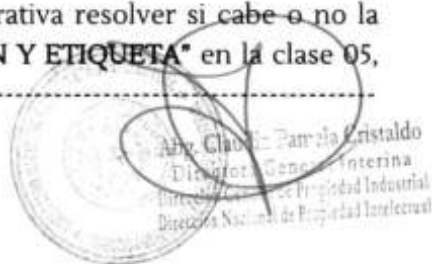
Por tanto, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **SCAVONE HNOS S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CLIDAN Y ETIQUETA** (solicitada en clase 05) y la marca **CLIDIAN** (registrada en la clase 05). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**CLIDAN Y ETIQUETA**" en la clase 05, con la marca oponente "**CLIDIAN**" registrada en la clase 05. -----

CLIDAN Y ETIQUETA (marca solicitada)

CLIDIAN (marca oponente)



Resolución N° **0787**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44306/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA SRL -----

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SCAVONE HNOS S.A.** contra la Resolución N° 1004 de fecha 11 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **SCAVONE HNOS S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1004 de fecha 11 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de junio de 2025, el representante convencional de **SCAVONE HNOS S.A.** expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 22 de febrero de 2026, el representante convencional de **LABORATORIO PABLO CASSARA SRL** contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 05 de marzo de 2026 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas **CLIDAN** (solicitada) y **CLIDIAN** (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten unas letras en común **CLI**, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas. Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaría al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: **CASSARA CLIDAN** Registro n° 496.861, **CLIDAN** Registro n° 465.663, entre otros(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Hay que partir de la base de que la marca solicitada, "**CLIDAN**", es una reproducción casi perfecta de la marca registrada con anterioridad por mi mandante, "**CLIDIAN**". En efecto, 6 de las 7 letras que componen la marca registrada, "**CLIDIAN**", fueron reproducidas en idéntico orden para constituir el signo solicitado, "**CLIDAN**". Por su parte, es menester señalar que las denominaciones en pugna **CLIDIAN-CLIDAN** no solo ostentan las mismas letras,



Resolución N° **0787**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44306/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA SRL

sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"

Que, 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 en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que utilizan la raíz "CLI" como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se verifican los siguientes registros: **CLIDOL**, registro No. 613656, a nombre de INDEX S.A.C.I.; **CLINDACIN**, registro No. 598611, a nombre de Delibra S.A.; **CLIVIANNA**, registro No. 578152, a nombre de LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH; **CLINDACNE**, registro No. 460074, a nombre de Laboratorios Crespal; **CLINDACUR UNO**, registro No. 527320, a nombre de Valuge S.a. Y Huincan S.a.; **CLIDANOL FORTE**, registro No. 460094, a nombre de Gador S.a; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas con dicho prefijo -CLI- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase 05, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, de igual manera, corresponde mencionar que la firma solicitante **Laboratorio Pablo Cassara S.R.L.** ya posee registros de marcas concedidas con la denominación solicitada en autos "**CLIDAN**", se verifican los siguientes registros a nombre del solicitante en la base de datos del sistema informático institucional: **CASSARA CLIDAN**, clase 05, Registro No. 496864; **CLIDAN**, clase 03, Registro No. 465663. ----

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.*"³. -----

Que, la marca solicitada "**CLIDAN Y ETIQUETA**" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación solicitada; generando una impresión visual diferente ya que la marca oponente es un signo denominativo, en ese sentido la etiqueta le aporta cierta distintividad a la marca solicitada: -----

marca solicitada

CLIDAN

marca oponente

DENOMINATIVA



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

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

Resolución N°

0787

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44306/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA SRL -----

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CLIDAN Y ETIQUETA" y la marca oponente "CLIDIAN", por más que compartan la raíz "CLI" no se leen de la misma manera al tener terminaciones disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "DAN" de la solicitante difiere de la terminación "DIAN" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

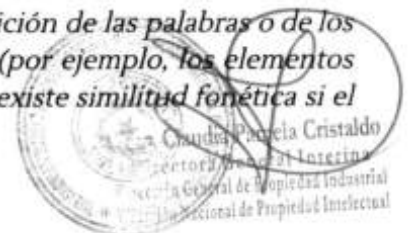
Si bien la similitud en el prefijo «CLI» es notable entre las marcas analizadas, esta debe ser desestimada para la comparación de los signos en conflicto, desplazando el foco del análisis hacia sus terminaciones «DAN» y «DIAN», dado que dicho elemento inicial resulta de uso común en denominaciones marcarias registradas dentro de la clase 05, tal como se precisará en párrafos posteriores. -----

Que, las sílabas finales de los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales. La marca solicitada concluye en la terminación "DAN", caracterizada por una sílaba abierta y el remate seco de la consonante "n". En contraposición, la terminación de la marca oponente se pronuncia como una sílaba acentuada que inicia con la «d» suave, seguida del diptongo abierto «ia» y finalizando en la consonante «n»: "DIAN". En consecuencia, resulta procedente afirmar que el público consumidor no se verá expuesto a riesgo de confusión ni de asociación, siendo posible la coexistencia pacífica en el mercado de las denominaciones "CLIDAN Y ETIQUETA" y "CLIDIAN". -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "CLIDIAN" 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, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, 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*

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



Resolución N° **0787**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44306/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA SRL -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **CLIDAN Y ETIQUETA** solicitada en la clase 05 y la marca oponente **CLIDIAN** registrada en la clase 05. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1004 de fecha 11 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CLIDAN Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 44306/2022, solicitada a nombre de **LABORATORIO PABLO CASSARA SRL** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0788

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDRATEI", EXPEDIENTE 2324339, SOLICITADA POR WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA.-----

Asunción, 27 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 361 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 361 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 19 de septiembre de 2025. -----

Que, en fecha 06 de agosto de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 20 de mayo de 2024. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 19 de septiembre de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **HIDRATEI**, Expediente N° **2324339**, clase 03, solicitada por **WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA**.-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **HIDRATEI**, Expediente Nro. **2324339**, clase 03, solicitada por **WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA**.-----

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


Dra. Claudia Patricia González
Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0789**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Las marcas enfrentadas son marcas compuestas por dos palabras YAGUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCIÓN en la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK, ECOPARK existe una marcada diferencia conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecológicos - (Eco Ecológico; Pack Paquetes), significado que no tiene ECOPARK, ya que está significa parque ecológico. Ambos vocablos evocan una idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitará que se llegue a producir la confusión directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARK se encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCIÓN, lo cual es una diferencia decisiva para distinguirlas. Además, la denominación YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi representada en numerosas clases de la Clasificación vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominación. Al contrario de lo sostenido en la Resolución recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestión forman conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que constituyen fonemas totalmente distintos. Además, en lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor. Siendo así, la primera palabra con la que se inicia la ortografía de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca registrada .../... Es evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado más arriba la denominación YAGUARETE, hace que se centre la atención en la primera denominación constituyéndose en la "Mot Vedette"(...)-----

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" (registrada en las clases 40 y 04). --

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 "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" registrada en las clases 04 y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA (marca solicitada)

ECOPARK ASUNCIÓN 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. -----



Resolución N° **0789**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARTONES YAGUARETE S.A.**, contra la Resolución N° 387 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **CARTONES YAGUARETE S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 387 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

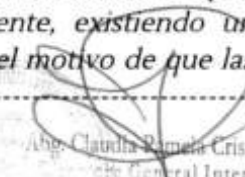
Que, en fecha 05 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de **CARTONES YAGUARETE S.A.** expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama a Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YAGUARETE ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **ECOPARK ASUNCIÓN**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. Que, al realizar un análisis entre las denominaciones, se observa que la marca solicitada **YAGUARETE ECOPACK** presenta una ligera diferencia con respecto a la marca de la oponente **ECOPARK ASUNCIÓN**. Sin embargo, si bien es importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un 'aire de familia', lo que puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que ambas provienen del mismo origen de producción)." .../... Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada **ECOPARK**, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria. Que, además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el motivo de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas"(...)". -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
y Marcas (DINAPI)

Resolución N°

0789

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

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 ALEOSAN³(...)-----

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las sílabas que integran cada denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composición. En particular, la inclusión inicial del vocablo YAGUARETE —vinculado directamente al nombre comercial del solicitante— otorga una configuración distintiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva diferenciada. El signo solicitado se pronunciará *ya-gua-re-te/e-co-pack*; mientras que la marca registrada *e-co-park/a-sun-ción*; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el sonido de conjunto de las marcas. -----

De igual manera, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones vemos que la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" está compuesta por el vocablo "YAGUARETE" que alude directamente a la firma solicitante **Cartones Yaguarete S.A.** y al animal felino *jaguar* y por el vocablo "ECOPACK" que significa *empaquete ecológico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas diseñadas para cuidar el medio ambiente*. Mientras que la denominación de la marca registrada "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" está compuesta por el vocablo del idioma inglés "ECOPARK" que significa *ecoparque* y el vocablo "ASUNCIÓN" que es un término descriptivo geográfico referente a la capital de nuestro país. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay⁴, confirman que si los significados semánticos de ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. -----

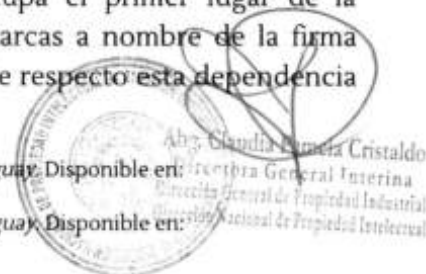
Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida. Trayendo a colación lo señalado por la doctrina sobre la **MOT VEDETTE**: "*En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...*", es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."⁵-----

En el caso de autos, además de que la palabra "YAGUARETE" ocupa el primer lugar de la denominación, también constituye el elemento común de la familia de marcas a nombre de la firma solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a este respecto esta dependencia

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁵ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.



Resolución N° **0789**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

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

Que, al analizar la marca solicitada **"YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA"** se advierte que ambas poseen componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca oponente se encuentra compuesta por dos vocablos **"ECOPARK"** y **"ASUNCIÓN"**, la marca solicitada también se encuentra compuesta por dos vocablos **"YAGUARETE"** y **"ECOPACK"**. Si bien los vocablos **"ECOPARK"** y **"ECOPACK"** se asemejan en su estructura ortográfica, es importante mencionar que la marca solicitada utiliza en primer término el vocablo **"YAGUARETE"**, el cual ocupa el lugar preponderante de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: *"(…) Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(…)"*², por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión distinta en las marcas en pugna. -----

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada **"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA"** se extiende al 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, también conviene traer a colación lo dispuesto en las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"**, aprobadas por Resolución n.º 259/2025, que 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 [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de*

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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025). p. 298
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0789**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

destrucción de residuos y desechos, descontaminación de materiales de reciclaje, incineración de residuos y desechos, información sobre tratamiento de materiales reciclado" y en la clase 04 para: "Todos los productos".-----

De la cobertura señalada vemos que las marcas amparan productos y servicios de diferentes clases del nomenclador, ésto sumado a las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permiten colegir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

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."* En el presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

En síntesis, al limitarse las semejanzas únicamente a un segmento de la denominación y existir notorias discrepancias en los ámbitos visual, fonético y conceptual, este Dirección General considera plenamente factible la coexistencia pacífica en el mercado de la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" (clase 35) con la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" (clases 04 y 40). -----

Que, de la evaluación conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de los planos de comparación, excluyendo el riesgo de confusión; en consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 387 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 43951/2023, solicitada a nombre de **CARTONES YAGUARETE S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


[Firma]
Dra. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° **0789**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

administrativa considera que en la denominación solicitada el elemento "YAGUARETE" es lo suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagonista en la denominación.-----

Que, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, el solicitante de autos ya posee registros de marcas con vocablo "YAGUARETE" en la clase 35: **YAGUARETE CARTONES**, Registro N° 538512; **CARTONES YAGUARETE**, Registro N° 530109; **YAGUARETE FLEXPACK**, Registro N° 578917; **YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS**, Registro N° 626149; **YAGUARETE DIGITAL**, Registro N° 629802. Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Tal como se ha señalado, la parte solicitante posee una "familia de marcas" con el vocablo "YAGUARETE". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*. -----

Asimismo, tanto "YAGUARETE ECOPACK" como "ECOPARK ASUNCIÓN" son marcas mixtas cuyos elementos gráficos aportan distintividad y generan una impresión visual diferente. La solicitada incluye la denominación "YAGUARETE" en letras mayúsculas negras subrayadas en rojo, "ECOPACK" en menor tamaño y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta "ECOPARK" en verde y negro, una hoja verde, "ASUNCIÓN" en menor tamaño y la figura de una carretera. El siguiente cotejo ilustra dichas diferencias: -----

marca solicitada



marca oponente



Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 35 para los "Servicios de importación, exportación y comercialización de papel, cartón y artículos de estos materiales, papelería; servicios prestados por personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultoría, organización y asesoramiento en la explotación o dirección de una empresa comercial o industrial, administración comercial; publicidad", la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 40 para: "servicios prestados en el marco del tratamiento o transformación mecánica o química de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, reciclaje de basuras o plásticos, transformación de basuras a energía eléctrica, a gas hidrógeno, tratamiento de materiales, selección de desechos y materiales de reciclaje".

⁹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0790**

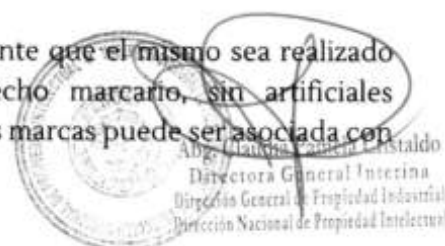
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Las marcas enfrentadas son marcas compuestas por dos palabras YAGUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCIÓN en la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK, ECOPARK existe una marcada diferencia conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecológicos - (Eco Ecológico; Pack Paquetes), significado que no tiene ECOPARK, ya que está significa parque ecológico. Ambos vocablos evocan una idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitará que se llegue a producir la confusión directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARK se encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCIÓN, lo cual es una diferencia decisiva para distinguirlas. Además, la denominación YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi representada en numerosas clases de la Clasificación vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominación. Al contrario de lo sostenido en la Resolución recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestión forman conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que constituyen fonemas totalmente distintos. Además, en lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor. Siendo así, la primera palabra con la que se inicia la ortografía de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca registrada .../... Es evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado más arriba la denominación YAGUARETE, hace que se centre la atención en la primera denominación constituyéndose en la "Mot Vedette"(...)-----*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente: *"(...)Como podrá constatar Sra. Directora, resulta por demás ostensible que la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", constituye una imitación y TRANSCRIPCIÓN TOTAL de la marca ECOPACK ASUNCIÓN Y ETIQUETA, que mi mandante tiene registrada en CLASES IGUALES Y RELACIONADAS, por lo cual es totalmente confundible con la marca debidamente inscripta. El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley. Por ende, es evidente pues, que ello surge de una primera aprehensión que no se desvirtúa por circunstancia alguna, que ambas YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA, solicitada y ECOPACK ASUNCIÓN Y ETIQUETA registrada guarda una SEMEJANZA EN TODOS LOS PLANOS a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico .../... Es muy evidente que el solicitante de la marca, se inspiró en la marca registrada, guardando IGUALDAD en todos los planos a una marca debidamente registrada a favor de mi mandante. Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir perfectamente, que ambas marcas al ser leídas EN SU CONJUNTO en forma sucesiva ECOPACK ASUNCION / YAGUARETE ECOPACK; impactan de manera IGUAL Y CONFUNDIBLE en la mente del público interesado o consumidor. Y, sobre este punto destacamos las reglas dadas por la Doctrina y Jurisprudencia marcaria, para realizar el cotejo de las marcas, "a la hora de determinar si existe un riesgo de confusión" debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad - sin artificiales desmembraciones -, en forma sucesiva y no simultánea," por lo que al utilizar esta regla sobre las marcas señaladas más arriba, encontramos que son totalmente confundibles(...)-----*

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca **"YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 40) y la marca **"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA"** (registrada en las clases 40 y 04). --

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



Resolución N° **0790**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Asunción, 27 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARTONES YAGUARETE S.A., contra la Resolución N° 389 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CARTONES YAGUARETE S.A., e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 389 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 28 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de CARTONES YAGUARETE S.A. expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 24 de septiembre de 2024 la representante convencional de ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YAGUARETE ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ECOPARK ASUNCIÓN, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. Que, al realizar un análisis entre las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE ECOPACK presenta una ligera diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCIÓN. Sin embargo, si bien es importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un 'aire de familia', lo que puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que ambas provienen del mismo origen de producción)." .../... Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria. Que, además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el motivo de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas"(...)". -----


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

Resolución N° **0790**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

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 "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" en la clase 40, con la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" registrada en las clases 04 y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA (marca solicitada)

ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA (marca oponente)

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

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

Que, al analizar la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se advierte que ambas poseen componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca oponente se encuentra compuesta por dos vocablos "ECOPARK" y "ASUNCIÓN", la marca solicitada también se encuentra compuesta por dos vocablos "YAGUARETE" y "ECOPACK". Si bien los vocablos "ECOPARK" y "ECOPACK" se asemejan en su estructura ortográfica, es importante mencionar que la marca solicitada utiliza en primer término el vocablo "YAGUARETE", el cual ocupa el lugar preponderante de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: *"(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)"*², por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión distinta en las marcas en pugna. -----

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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025), p. 298

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0790

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se extiende al 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, también conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, que 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 [...] 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 ALEOSAN³(...)"*-----

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las sílabas que integran cada denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composición. En particular, la inclusión inicial del vocablo YAGUARETE —vinculado directamente al nombre comercial del solicitante— otorga una configuración distintiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva diferenciada. El signo solicitado se pronunciará *ya-gua-re-te/e-co-pack*; mientras que la marca registrada *e-co-park/a-sun-ción*; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el sonido de conjunto de las marcas. -----

De igual manera, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" compuesta por el vocablo "YAGUARETE" que alude directamente a la firma solicitante **Cartones Yaguarete S.A.** y al animal felino *jaguar* y por el vocablo "ECOPACK" que significa *empaquete ecológico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas diseñadas para cuidar el medio ambiente*. Mientras que la denominación de la marca registrada "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" compuesta por el vocablo del idioma inglés "ECOPARK" que significa *ecoparque* y "ASUNCIÓN" que es un término descriptivo geográfico referente a la capital de nuestro país. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay⁴, confirman que si los significados semánticos de ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. -----

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

Resolución N° **0790**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 40 para "Servicios de tratamiento de materiales de papel y cartón", la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 40 para: "servicios prestados en el marco del tratamiento o transformación mecánica o química de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, reciclaje de basuras o plásticos, transformación de basuras a energía eléctrica, a gas hidrógeno, tratamiento de materiales, selección de desechos y materiales de reciclaje, destrucción de residuos y desechos, descontaminación de materiales de reciclaje, incineración de residuos y desechos, información sobre tratamiento de materiales reciclado" y en la clase 04 para: "Todos los productos".-----

De la cobertura de servicios señalada vemos que si bien las marcas amparan servicios de la misma clase 40, las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permiten colegir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

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."⁷ En el presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

En síntesis, al limitarse las semejanzas únicamente a un segmento de la denominación y existir notorias discrepancias en los ámbitos visual, fonético y conceptual, este Dirección General considera plenamente factible la coexistencia pacífica en el mercado entre la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" (clase 40) y la oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" (clases 40 y 04). ----

Que, de la evaluación conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de los planos de comparación, excluyendo el riesgo de confusión; en consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 389 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", clase 40, Expediente N° 43955/2023, solicitada a nombre de **CARTONES YAGUARETE S.A.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

⁷ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.



Resolución N°

0790

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida. Trayendo a colación lo señalado por la doctrina sobre la **MOT VEDETTE**: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette' ...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*⁵ -----

En el caso de autos, además de que la palabra "YAGUARETE" ocupa el primer lugar de la denominación, también constituye el elemento común de la familia de marcas a nombre de la firma solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a este respecto esta dependencia administrativa considera que en la denominación solicitada el elemento "YAGUARETE" es lo suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagónico en la denominación.-----

Que, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, el solicitante de autos ya posee registros de marcas con vocablo "YAGUARETE" en la clase 40: **YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS**, Registro N° 626150; **YAGUARETE FLEXPACK**, Registro N° 578918; **CARTONES YAGUARETE**, Registro N° 530110; **YAGUARETE CARTONES**, Registro N° 538511; **CON YAGUARETE, CRECEMOS RECICLANDO (SLOGAN)**, Registro N° 512229. Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.

Tal como se ha señalado, la parte solicitante posee una "familia de marcas" con el vocablo "YAGUARETE". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*⁶. -----

Asimismo, tanto "YAGUARETE ECOPACK" como "ECOPARK ASUNCIÓN" son marcas mixtas cuyos elementos gráficos aportan distintividad y generan una impresión visual diferente. La solicitada incluye la denominación "YAGUARETE" en letras mayúsculas negras subrayadas en rojo, "ECOPACK" en menor tamaño y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta "ECOPARK" en verde y negro, "ASUNCIÓN" en menor tamaño y la figura de una carretera. El siguiente cotejo ilustra dichas diferencias: -----

marca solicitada



marca oponente



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

⁵ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

⁶ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0791

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Las marcas enfrentadas son marcas compuestas por dos palabras YAGUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCIÓN en la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK, ECOPARK existe una marcada diferencia conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecológicos - (Eco Ecológico; Pack Paquetes), significado que no tiene ECOPARK, ya que está significa parque ecológico. Ambos vocablos evocan una idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitará que se llegue a producir la confusión directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARK se encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCIÓN, lo cual es una diferencia decisiva para distinguirlas. Además, la denominación YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi representada en numerosas clases de la Clasificación vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominación. Al contrario de lo sostenido en la Resolución recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestión forman conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que constituyen fonemas totalmente distintos. Además, en lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor. Siendo así, la primera palabra con la que se inicia la ortografía de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca registrada .../... Es evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado más arriba la denominación YAGUARETE, hace que se centre la atención en la primera denominación constituyéndose en la "Mot Vedette"(...)-----"*

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca **"YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 16) y la marca **"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA"** (registrada en las clases 40 y 04). --

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 **"YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"** en la clase 16, con la marca oponente **"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA"** registrada en las clases 04 y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA (marca solicitada)

ECOPARK ASUNCIÓN 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. -----


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

Resolución N° **0791**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARTONES YAGUARETE S.A.**, contra la Resolución N° 388 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **CARTONES YAGUARETE S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 388 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de **CARTONES YAGUARETE S.A.** expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama a Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YAGUARETE ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ECOPARK ASUNCIÓN, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. Que, al realizar un análisis entre las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE ECOPACK presenta una ligera diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCIÓN. Sin embargo, si bien es importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un 'aire de familia', lo que puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que ambas provienen del mismo origen de producción)." .../... Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria. Que, además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el motivo de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas"(...)" -----



Resolución N° **0791**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

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 ALEOSAN³(...)"-----

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las sílabas que integran cada denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composición. En particular, la inclusión inicial del vocablo YAGUARETE —vinculado directamente al nombre comercial del solicitante— otorga una configuración distintiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva diferenciada. El signo solicitado se pronunciará *ya-gua-re-te/e-co-pack*; mientras que la marca registrada *e-co-park/a-sun-ción*; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el sonido de conjunto de las marcas. -----

De igual manera, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones vemos que la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" está compuesta por el vocablo "YAGUARETE" que alude directamente a la firma solicitante **Cartones Yaguarete S.A.** y al animal felino *jaguar* y por el vocablo "ECOPACK" que significa *empaquete ecológico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas diseñadas para cuidar el medio ambiente*. Mientras que la denominación de la marca registrada "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" está compuesta por el vocablo del idioma inglés "ECOPARK" que significa *ecoparque* y el vocablo "ASUNCIÓN" que es un término descriptivo geográfico referente a la capital de nuestro país. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay⁴, confirman que si los significados semánticos de ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. -----

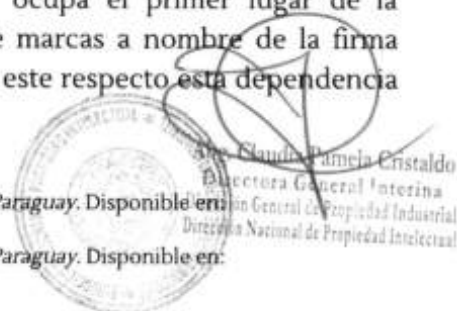
Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida. Trayendo a colación lo señalado por la doctrina sobre la **MOT VEDETTE**: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*⁵-----

En el caso de autos, además de que la palabra "YAGUARETE" ocupa el primer lugar de la denominación, también constituye el elemento común de la familia de marcas a nombre de la firma solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a este respecto esta dependencia

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁵ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.



Resolución N°

0791

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

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

Que, al analizar la marca solicitada **"YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA"** se advierte que ambas poseen componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca oponente se encuentra compuesta por dos vocablos **"ECOPARK"** y **"ASUNCIÓN"**, la marca solicitada también se encuentra compuesta por dos vocablos **"YAGUARETE"** y **"ECOPACK"**. Si bien los vocablos **"ECOPARK"** y **"ECOPACK"** se asemejan en su estructura ortográfica, es importante mencionar que la marca solicitada utiliza en primer término el vocablo **"YAGUARETE"**, el cual ocupa el lugar preponderante de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: *"(...) Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)"*, por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión distinta en las marcas en pugna. -----

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada **"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA"** se extiende al 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, también conviene traer a colación lo dispuesto en las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"**, aprobadas por Resolución n.º 259/2025, que 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 [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de*

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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025). p. 298

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0791**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

materiales de reciclaje, destrucción de residuos y desechos, descontaminación de materiales de reciclaje, incineración de residuos y desechos, información sobre tratamiento de materiales reciclado" y en la clase 04 para: "Todos los productos".-----

De la cobertura señalada vemos que las marcas amparan productos y servicios de diferentes clases del nomenclador, ésto sumado a las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permiten colegir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

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."* En el presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

En síntesis, al limitarse las semejanzas únicamente a un segmento de la denominación y existir notorias discrepancias en los ámbitos visual, fonético y conceptual, este Dirección General considera plenamente factible la coexistencia pacífica en el mercado de la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" (clase 16) con la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" (clases 04 y 40). -----

Que, de la evaluación conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de los planos de comparación, excluyendo el riesgo de confusión; en consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 388 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", clase 16, Expediente N° 43959/2023, solicitada a nombre de **CARTONES YAGUARETE S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N°

0791

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----

administrativa considera que en la denominación solicitada el elemento "YAGUARETE" es lo suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagónico en la denominación.-----

Que, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, el solicitante de autos ya posee registros de marcas con vocablo "YAGUARETE" en la clase 16: YAGUARETE CARTONES, Registro N° 534815; CARTONES YAGUARETE, Registro N° 546214; YAGUARETE FLEXPACK, Registro N° 578916; YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS, Registro N° 626148. Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Tal como se ha señalado, la parte solicitante posee una "familia de marcas" con el vocablo "YAGUARETE". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*. -----

Asimismo, tanto "YAGUARETE ECOPACK" como "ECOPARK ASUNCIÓN" son marcas mixtas cuyos elementos gráficos aportan distintividad y generan una impresión visual diferente. La solicitada incluye la denominación "YAGUARETE" en letras mayúsculas negras subrayadas en rojo, "ECOPACK" en menor tamaño y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta "ECOPARK" en verde y negro, una hoja verde, "ASUNCIÓN" en menor tamaño y la figura de una carretera. El siguiente cotejo ilustra dichas diferencias: -----

marca solicitada



marca oponente



Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 16 para los productos *"Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés de imprenta"*, la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 40 para: *"servicios prestados en el marco del tratamiento o transformación mecánica o química de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, reciclaje de basuras o plásticos, transformación de basuras a energía eléctrica, a gas hidrógeno, tratamiento de materiales, selección de desechos y*

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



Resolución N° **0792**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1167 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59055/2023, SOLICITADA POR BUSINESS TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.) -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del servicio pedido. 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 "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Servicio de agencia inmobiliaria" -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los servicios pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 36 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los servicios pedidos. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "CUMBRE INMOBILIARIA 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. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado. -----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: CUMBRE CORREDORES DE SEGUROS, clase 36, Registro N° 473189, nombre de Creamost S.a.; CUMBRES DE San Bernardino, clase 36, Registro N° 570002 a nombre de VALORES CASA DE BOLSA SA; ALTAS CUMBRES, clase 36, Registro N° 623590 a nombre de Inmobiliaria Altas Cumbres S.A.; "LAS CUMBRES" BARRIO CERRADO, clase 36, Registro N° 562121, a nombre de Sergio Daniel Amarilla Bedoya; MILENIO INMOBILIARIA, clase 36, Registro N° 621738, a nombre de Nelson Ariel Mancuello Lopez; INMOBILIARIA RAICES, clase 36, Registro N° 617266, a nombre de

Resolución N° **0792**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1167 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59055/2023, SOLICITADA POR BUSINESS TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.) -----

Asunción, 27 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BUSINESS TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.)** contra la Resolución N° 1167 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 se presenta la representante convencional de **BUSINESS TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.)**, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N° 1167 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 la representante convencional de **BUSINESS TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **CUMBRE INMOBILIARIA** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Si bien se quiere considerar exageradamente evocativa la palabra **CUMBRE** para la rama de servicios inmobiliarios por su significado "cima o parte superior de un monte", el rubro de las inmobiliarias no es solo la venta, administración, colocación en el mercado, gestión entre comprador y vendedor un inmueble ya sea departamento, casas, edificios, loteamiento, etc. Etc., etc., y no "la cima del monte", o sea para ejemplificar mejor a la hora de juzgar la factibilidad del registro de la marca solicitada, tenemos que ubicarnos en el presunto consumidor y este al decir "cumbre" lo primero que le vendrá en mente sería una agencia inmobiliaria!!, de ninguna manera describe las características propias del servicio con esta sola denominación .../... Por otra parte, podemos citar algunas denominaciones que se encuentran registradas que se podrían considerar genéricas o evocativas(...)" -----

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



Resolución N° **0792**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1167 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59055/2023, SOLICITADA POR BUSINESS TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.) -----

Inmobiliaria Raíces S.A.; ULTRA INMOBILIARIA, clase 36, Registro N° 623775, a nombre de Ultra Inmobiliaria S.R.L.; extremo que demuestra que los vocablos "CUMBRES" e "INMOBILIARIA" son utilizados en denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacíficamente en el mercado. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación "CUMBRE" en letras impresas mayúsculas negras en tamaño preponderante, la "M" tiene un diseño de líneas característico, en el margen inferior la denominación "INMOBILIARIA" también en letras impresas mayúsculas negra en menor tamaño, en el margen superior se visualiza un triángulo de color rojo, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

marca solicitada

CUMBRE
INMOBILIARIA

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1167 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 59055/2023, solicitada a nombre de BUSINESS TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.). -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.**-----


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

Resolución N° **0793**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

no puede invocarse protección sobre la base de dicho vocablo, debido a que la misma coexiste pacíficamente en la misma clase con titulares diferentes. A continuación, citamos algunas de las marcas registradas que están utilizando la misma partícula "HELIO" en la clase 03 .../... Dado que la marca oponente convive pacíficamente en la clase 03, con todas las marcas mencionadas anteriormente, siendo que ya se encuentran concedidas pese a que se encuentren en la misma clase, y siendo la marca de mi mandante absolutamente diferente, no existe razón jurídica valedera por la cual la marca oponente no pueda extender dicha convivencia registral a la marca ahora solicitada por mi mandante CEODERMA S.A. .../... Es innegable, la inapropiada comparación realizada por la oponente al momento de cuestionar la viabilidad del registro de la marca de mi mandante, en razón de que el análisis realizado ha sido llevado a cabo de manera somera y aislada, y no de forma conjunta, tal como recomienda la doctrina en materia de análisis comparativo de marcas(...)"-----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y manifiesta: "(...)Como se observa del cotejo anterior, ambas marcas están compuestas por un solo elemento de 3 sílabas. De las 8 letras de la marca solicitada, 6 de ellas son reproducción exacta y en la misma secuencia de las letras que conforman la marca de mi mandante, existiendo por consiguiente una innegable coincidencia ortográfica. El solicitante reproduce enteramente el radical "HELIO..." de la marca de mi mandante y la letra "X" final. Se limita a tan solo reemplazar la desinencia "PLEX" por "MAX", que a su vez reproduce la misma letra final "X", resultando un cambio mínimo e insuficiente para diferenciar a las marcas, ya que la coincidencia en radicales y letras finales hace que la pronunciación de ambas resulte en extremo similar, existiendo en consecuencia destacables semejanzas auditivas, a más de las gramaticales ya apuntadas .../... Continúa el recurrente en su escrito esta vez invocando -aunque con desacertada óptica- una supuesta coexistencia entre la marca de mi mandante y dos (02) marcas de la clase 3 .../... Cada caso debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o acompañados de elementos claramente diferenciadores. En cambio, aquí ambas partes actúan en el mismo rubro, lo que genera confusión directa e indirecta .../... observamos que la coexistencia no es un supuesto absoluto ni que implique una presunción iuris et de iure de verdadero pacifismo entre dos marcas, por lo que pierde efectividad este argumento al notar supuestos que van a generar confundibilidad entre las marcas en pugna(...)"-----

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca "HELIOMAX" (solicitada en clase 03) y la marca "HELIOPLEX" (registrada en la clase 03). -----

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

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 "HELIOMAX" en la clase 03 y la marca oponente "HELIOPLEX", registrada en la clase 03. -----

Resolución N° **0793**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CEODERMA S.A.** contra la Resolución N° 368 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **CEODERMA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 368 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de agosto de 2025, el representante convencional de **CEODERMA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de agosto 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 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de **KENVUE INC.** contestó el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 07 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "HELIOMAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición HELIOPLEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales, gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca .../... Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X (solicitada) y HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raíz "HELIO" de la marca oponente, como así también la última letra X lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esa perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)Es importante mencionar, que la partícula utilizada por la marca oponente es de uso común en la clase 03 y tras confrontar a las marcas en pugna, surge que lo único que las mismas tienen en común es la partícula "HELIO". Sin embargo,



Resolución N° **0793**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

*dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe.*⁴ -----

Que, en lo referente a la coexistencia marcaria invocada por la representación del apelante, se constata que las denominaciones en pugna en el presente caso, "HELIOMAX" y "HELIOPLEX", exhiben una conformación ortográfica distinta frente a los signos registrados "HELIOCARE" y "ANTHELIOS"; por consiguiente, el argumento de coexistencia alegado carece de trascendencia y pertinencia para la resolución de la litis de autos. -----

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional a fin de dilucidar la coexistencia, se han verificado los siguientes registros de marca a nombre de la firma oponente KENVUE INC.: **HELIOPLEX**, clase 03, Registro N° 433271 (en trámite de renovación Acta N° 2664926); **HELIOPLEX XP**, clase 03, Registro N° 490697; **HELIOPLEX XP**, clase 3, Registro N° 490621; **HELIOPLEX360**, clase 03, Registro N° 535430; **HELIOPLEX360**, clase 03, Registro N° 623332. -----

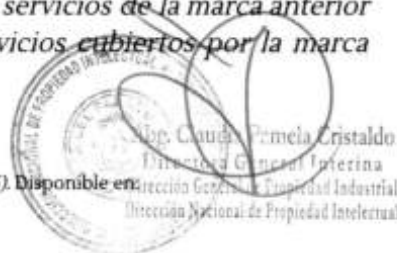
De lo expuesto, podemos colegir que la parte oponente posee una "familia de marcas" con el vocablo "**HELIOPLEX**" en la clase 03 situación que refuerza la distintividad adquirida de la marca oponente. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"*⁵. -----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente "**HELIOPLEX**" se encuentra registrada en la clase 03 para los productos: *"Preparaciones para la protección solar, tales como bloqueador solar en crema, loción bloqueadora, bloqueador en spray, bloqueador líquido, bloqueador en gel, crema bronceadora sin sol, spray bronceador sin sol, gel bronceador sin sol, bronceador sin sol líquido, bronceadores, spray para despues del sol, crema para despues del sol, gel, hidratantes para el cuerpo, tales como; loción hidratante para el cuerpo, gel hidratante para el cuerpo, crema hidratantes para el cuerpo, hidratantes faciales, tales como cremas hidratantes faciales, loción hidratante facial"*; mientras que la marca en trámite de registro "**HELIOMAX**" solicita la cobertura para la clase 03: *"Todos los productos"*. -----

De la cobertura señalada, se puede colegir que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 03 del nomenclador. A este respecto, los productos a ser comercializados por las mismas utilizarán los mismos canales de distribución, como las farmacias, supermercados o tiendas de cosmética; y estarán dirigidos al mismo sector del público consumidor. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 disponen: *"(...) Pueden darse los siguientes casos de identidad total o parcial de productos o servicios: .../... todos los productos o servicios de la marca anterior quedan incluidos dentro de una categoría más amplia de productos o servicios cubiertos por la marca*

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*.
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁵ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en:
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0793**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "HELIOMAX" y la marca oponente "HELIOPLEX", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de sus denominaciones, basta contrastarlas "HELIOMAX" - "HELIOPLEX", para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos. La única diferencia se visualiza en parte de la sílaba final: "MAx" en vez de "PLEx" de las denominaciones: es así que la marca solicitada utiliza las letras "MA" en reemplazo de las letras "PLE" de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual y auditiva, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹ establecen la regla de que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual. -----

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos: "he-lío-max" y "he-lío-plex", además del inicio "helio" comparten el sonido final de la "x" que suena como "ks". A continuación, se detallan las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa: -----

HELIOMAX (marca solicitada), y

HELIOPLEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: ***"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."***² Y acertadamente menciona sobre la ***similitud ortográfica***: ***"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."***³ -----

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***



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en:

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

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

Resolución N° **0793**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

posterior(...). En el caso en estudio, los productos amparados por el registro de la marca "HELIOPLEX" se encuentran incluidos en "todos los productos" de la clase 03 sobre los cuales versa la presente solicitud. —

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares** para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. El artículo mencionado tiene como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversión del titular anterior; la protección al consumidor de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. -----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*⁶. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas "HELIOMAX" solicitada en la clase 03 y "HELIOPLEX" registrada en la clase 03, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 368 de fecha 23 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "HELIOMAX", clase 03, Acta N° 100948/2023, solicitada a nombre de **CEODERMA S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

⁶ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

Resolución N° **0794**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

pacíficamente en la misma clase con titulares diferentes. A continuación, citamos algunas de las marcas registradas que están utilizando la misma partícula "HELIO" en la clase 05 .../... Dado que la marca oponente convive pacíficamente en la clase 05, con todas las marcas mencionadas anteriormente, siendo que ya se encuentran concedidas pese a que se encuentren en la misma clase, y siendo la marca de mi mandante absolutamente diferente, no existe razón jurídica valedera por la cual la marca oponente no pueda extender dicha convivencia registral a la marca ahora solicitada por mi mandante CEODERMA S.A. .../... Es innegable, la inapropiada comparación realizada por la oponente al momento de cuestionar la viabilidad del registro de la marca de mi mandante, en razón de que el análisis realizado ha sido llevado a cabo de manera somera y aislada, y no de forma conjunta, tal como recomienda la doctrina en materia de análisis comparativo de marcas(...)"-----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y manifiesta: "(...)Como se observa del cotejo anterior, ambas marcas están compuestas por un solo elemento de 3 sílabas. De las 8 letras de la marca solicitada, 6 de ellas son reproducción exacta y en la misma secuencia de las letras que conforman la marca de mi mandante, existiendo por consiguiente una innegable coincidencia ortográfica. El solicitante reproduce enteramente el radical "HELIO..." de la marca de mi mandante y la letra "X" final. Se limita a tan solo reemplazar la desinencia "PLEX" por "MAX", que a su vez reproduce la misma letra final "X", resultando un cambio mínimo e insuficiente para diferenciar a las marcas, ya que la coincidencia en radicales y letras finales hace que la pronunciación de ambas resulte en extremo similar, existiendo en consecuencia destacables semejanzas auditivas, a más de las gramaticales ya apuntadas .../... Continúa el recurrente en su escrito esta vez invocando -aunque con desacertada óptica- una supuesta coexistencia entre la marca de mi mandante y dos (02) marcas de la clase 3 .../... Cada caso debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o acompañados de elementos claramente diferenciadores. En cambio, aquí ambas partes actúan en el mismo rubro, lo que genera confusión directa e indirecta .../... observamos que la coexistencia no es un supuesto absoluto ni que implique una presunción iuris et de iure de verdadero pacifismo entre dos marcas, por lo que pierde efectividad este argumento al notar supuestos que van a generar confundibilidad entre las marcas en pugna(...)"-----

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca "HELIOMAX" (solicitada en clase 05) y la marca "HELIOPLEX" (registrada en la clase 03). -----

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

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 "HELIOMAX" en la clase 05 y la marca oponente "HELIOPLEX", registrada en la clase 03. -----

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

Resolución N° **0794**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CEODERMA S.A.** contra la Resolución N° 369 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **CEODERMA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 369 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

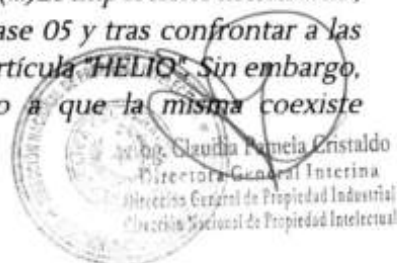
Que, en fecha 28 de agosto de 2025, el representante convencional de **CEODERMA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de **KENVUE INC.** contestó el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 07 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "HELIOMAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición HELIOPLEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales, gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca .../. Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X (solicitada) y HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raíz "HELIO" de la marca oponente, como así también la última letra X lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esa perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)Es importante mencionar, que la partícula utilizada por la marca oponente es de uso común en la clase 05 y tras confrontar a las marcas en pugna, surge que lo único que las mismas tienen en común es la partícula "HELIO". Sin embargo, no puede invocarse protección sobre la base de dicho vocablo, debido a que la misma coexiste



Resolución N° **0794**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

*dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe.*⁴ -----

Que, en lo referente a la coexistencia marcaria invocada por la representación del apelante, se constata que las denominaciones en pugna en el presente caso, "HELIOMAX" y "HELIOPLEX", exhiben una conformación ortográfica distinta frente a los signos registrados "HELIOCARE"; "AMPHELIO" y "ANTHELIOS"; respecto a la marca "HELIOBLOCK" la misma se encuentra vencida; por consiguiente, el argumento de coexistencia acerca a las marcas citadas carece de trascendencia y pertinencia para la resolución de la litis de autos. -----

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional a fin de dilucidar la coexistencia, se han verificado los siguientes registros de marca a nombre de la firma oponente KENVUE INC.: **HELIOPLEX**, clase 03, Registro N° 433271 (en trámite de renovación Acta N° 2664926); **HELIOPLEX XP**, clase 03, Registro N° 490697; **HELIOPLEX XP**, clase 3, Registro N° 490621; **HELIOPLEX360**, clase 03, Registro N° 535430; **HELIOPLEX360**, clase 03, Registro N° 623332. -----

Que, otro aspecto a analizar es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente "HELIOPLEX" se encuentra registrada en la clase 03 para los productos: *"Preparaciones para la protección solar, tales como bloqueador solar en crema, loción bloqueadora, bloqueador en spray, bloqueador líquido, bloqueador en gel, crema bronceadora sin sol, spray bronceador sin sol, gel bronceador sin sol, bronceador sin sol líquido, bronceadores, spray para después del sol, crema para después del sol, gel, hidratantes para el cuerpo, tales como; loción hidratante para el cuerpo, gel hidratante para el cuerpo, crema hidratantes para el cuerpo, hidratantes faciales, tales como cremas hidratantes faciales, loción hidratante facial"*; mientras que la marca en trámite de registro "HELIOMAX" solicita la cobertura para la clase 05: *"Todos los productos"*. -----

De la cobertura señalada, se puede colegir que las marcas enfrentadas amparan productos relacionados. Los productos de la clase 03 amparados por la marca registrada (tales como protectores, bloqueadores y bronceadores) y los productos de la clase 05 (La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario⁵) para los cuales se presenta la solicitud de registro utilizarán los mismos canales de distribución, como las farmacias. Además, en la industria farmacéutica moderna, es habitual que los mismos laboratorios que fabrican medicamentos dermatológicos o pomadas curativas (incluidos en la clase 05) también produzcan y comercialicen líneas especializadas de protectores solares e hidratantes (incluidos en la clase 03) bajo una misma marca principal, este fenómeno comercial es conocido como dermocosmética. -----

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares** para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. El artículo mencionado tiene como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversión del titular anterior; la protección al consumidor de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. -----

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁵ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) *Clasificación de Niza*. 13ª Edición. Versión Español. <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

Resolución N° **0794**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "HELIOMAX" y la marca oponente "HELIOPLEX", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de sus denominaciones, basta contrastarlas "HELIOMAX" - "HELIOPLEX", para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos. La única diferencia se visualiza en parte de la sílaba final: "MAx" en vez de "PLEx" de las denominaciones: es así que la marca solicitada utiliza las letras "MA" en reemplazo de las letras "PLE" de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual y auditiva, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹ establecen la regla de que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual. -----

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos: "he-lio-max" y "he-lio-plex", además del inicio "helio" comparten el sonido final de la "x" que suena como "ks". A continuación, se detallan las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa: -----

HELIOMAX (marca solicitada), y

HELIOPLEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: ***"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*** Y acertadamente menciona sobre la **similitud ortográfica**: ***"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."*** -----

De 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***

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

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

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

Resolución N° **0794**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Que, 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"*⁶.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas "HELIOMAX" solicitada en la clase 05 y "HELIOPLEX" registrada en la clase 03, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida.

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 369 de fecha 23 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "HELIOMAX", clase 05, Acta N° 100952/2023, solicitada a nombre de **CEODERMA S.A.**
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.


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

⁶ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

Resolución N° **0795**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAKU Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 17767/2024, SOLICITADA POR WERNER SCHROEDER BARG. ----

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 "HAKU Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 04 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"virutas de madera para ahumar y aromatizar alimentos; carbón para shisha / carbón para narguile / carbón para hookah; biocombustibles; polvo de carbón [combustible]; briquetas combustibles; briquetas de madera; briquetas de turba [combustibles]; briquetas de carbón / aglomerados de carbón; carbón de leña [combustible]; leña; productos para encender el fuego; virutas de madera para encender el fuego".* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HAKU Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la denominación "HAKU Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 04 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "HAKU 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, la marca solicitada posee una etiqueta que acompaña a la denominación "HAKU", la etiqueta consiste en una pancarta arqueada en color negro dentro de ella la denominación "HAKU" escrita en letras impresas mayúsculas blancas, debajo de la denominación la silueta de un hombre sentado en un tronco en color negro, frente a una fogata en tonos naranja, amarillo y rojo, aportando este elemento distintividad a la marca: -----



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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las*

Resolución N° **0795**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAKU Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 17767/2024, SOLICITADA POR WERNER SCHROEDER BARG. ---

Asunción, **27 AGO 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **WERNER SCHROEDER BARG** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N° 743 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 se presenta **WERNER SCHROEDER BARG** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 743 de fecha 03 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, se presenta **WERNER SCHROEDER BARG** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025. -----

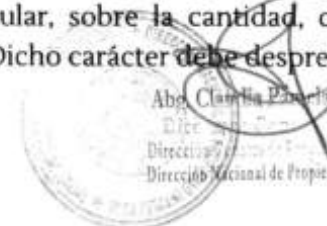
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **HAKU** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 4. 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: "(...)entendemos que la denominación "**HAKU**" se encuentra en nuestro idioma guaraní y su traducción sería **CALIENTE**, pero nadie que se coloque en el lugar del presunto comprador o consumidor va a pedir "quiero una bolsa de caliente" para pedir una bolsa de carbon .../... Si bien puede considerarse un tanto evocativa (característica permitida por nuestro derecho marcario), ello no significa que sea genérica, y de ninguna manera describe las características propias del producto con una sola denominación .../... La Directora de Marcas no puede encontrar común o genérico mi marca por las razones expuestas arriba y es menester considerar que la misma es especial, con logotipo novedoso y lícito(...)" -----

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 o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse


Abel Claudio Paredes Cristaldo
Dir. de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0795**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAKU Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 17767/2024, SOLICITADA POR WERNER SCHROEDER BARG. ---

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 743 de fecha 03 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HAKU Y ETIQUETA", clase 04, Acta N° 17767/2024, solicitada a nombre de **WERNER SCHROEDER BARG.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° 0796

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEELY EX5", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72150/2024, SOLICITADA POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. —————

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: —————

GEELY EX5	(solicitada), y
EX5	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un elemento resultante de la combinación de dos letras y un número "EX5", mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo "GEELY" en primer término seguido de la combinación alfanumérica "EX5". Como se puede apreciar a simple vista comparten el elemento "EX5". No obstante, la marca solicitada utiliza en primer lugar el elemento "GEELY" que ocupa el lugar preponderante de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —————

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: "(...) Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)", por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión distinta en las marcas. —————

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos para efectuar el análisis fonético, resulta importante evaluar la estructura, orden, ritmo y acentuación de las sílabas que los integran. Bajo esta premisa, la marca solicitada "GEELY EX5" y la denominación antecedente "EX5" exhiben una notable disparidad en su extensión de sus denominaciones; si bien comparten el componente alfanumérico "EX5", los vocablos que anteceden en el signo solicitado configuran una estructura ortográfica que permite diferenciarla claramente, determinando de este modo una impresión auditiva distinta. —————

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025). p. 298
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0796**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEELY EX5", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72150/2024, SOLICITADA POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. -----

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.** contra la Resolución N° 3169 de fecha 22 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.**, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N° 3169 de fecha 22 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 el representante convencional de **ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3169 de fecha 22 de octubre de 2025 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **GEELY EX5** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2022-2216793 EX5 Clase 12 Registro Titular 559003 BEIJING AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. [CN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En el plano visual, la estructura y configuración general de las denominaciones "**GEELY EX5**" y "**EX5**" presentan divergencias notorias. Si bien ambas marcas inician con la secuencia "**EX5**", las letras iniciales "**GEELY**" en la marca solicitada por mi representado y "**EX5**" en la marca registrada generan una terminación visual claramente distinta. Esta variación en la morfología final altera la percepción general de ambas palabras ante los ojos del consumidor. El fonema inicial "**GEE**" en **GEELY EX5** genera un reconocimiento inmediato y un patrón sonoro más completo, mientras que **EX5** inicia directamente con "**EX**", resultando en una percepción más reducida y genérica. Esta variación fonética afecta directamente la percepción del consumidor: el ritmo, la entonación y la sonoridad al pronunciar cada marca son claramente diferentes, lo que permite que los consumidores puedan distinguirlas con facilidad .../. Cobertura de productos específica. Asimismo, es importante resaltar un factor relevante al momento del cotejo marcario, cual es la apreciación del rubro de productos en los que cada compañía comercializa sus bienes .../. Como puede observarse, aunque ambas marcas se encuentran en la clase 12, los productos protegidos son diferentes y específicos, lo cual elimina cualquier riesgo de confusión para el consumidor (...)" -----

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

Resolución N° **0796**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEELY EX5", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72150/2024, SOLICITADA POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3169 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "GEELY EX5", clase 12, Acta N° 72150/2024, solicitada a nombre de **ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


Angélica Pareda Pareda
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0796**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEELY EX5", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72150/2024, SOLICITADA POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. —————

signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"-----

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, **ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.**, ya posee marcas registradas con la denominación "GEELY" en la clase 12. De la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de marca a nombre del solicitante: **GEELY**, Registro N° 448436; **GEELY**, Registro N° 468469; **GEELY E5**, Registro N° 626316; **GEELY**, Registro N° 612445; **GEELY EX2**, Registro N° 623311; **GEELY EX3**, Registro N° 623312; **GO GEELY · GO**, Registro N° 622755; **GEELY E2**, Registro N° 636720; **GEELY**, Registro N° 634311. Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. —————

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "**GEELY EX5**", constituye a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, **ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.**; es decir, que la marca solicitada se identifica con el nombre de 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 de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "**GEELY EX5**" pretende el registro para la clase 12, para los siguientes productos: "*Vehículos eléctricos; vehículos de locomoción terrestre; aérea, acuática o ferroviaria; cajas de cambios para vehículos terrestres; mecanismos de producción para vehículos terrestres; coches eléctricos; coches; chasis de automóviles; tablas de dos ruedas auto equilibradas; cubiertas de neumáticos para vehículos; frenos de vehículos*"; la marca "**EX5**" se encuentra registrada en la clase 12, para los servicios: "*Material rodante para ferrocarriles; Locomotoras; Tractores; Vehículos eléctricos; Automóviles; Motores para vehículos terrestres; Mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; Chasis de vehículos; Cajas de cambios para vehículos terrestres; ciclomotores*".-----

Que, las marcas enfrentadas amparan productos específicos de la clase 12, no obstante, esta Dirección General considera que las diferencias señaladas en la presente resolución, permitirán a las marcas coexistir pacíficamente en el mercado. -----

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.-----

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°

0797

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N° 2229 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PICCOLINA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 23896/2025, SOLICITADA POR VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA. -----

que la marca citada como antecedente protege *PRODUCTOS* alimenticios comprendidos en las Clases 29 y 30(...)". -----

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

Que, en primer término, el análisis marcario debe ser realizado 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. -----

Que, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente 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. -----

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. A continuación se puede percibir la diferencia existente entre las mismas: -----

PICCOLINA Y ETIQUETA (solicitada), y

PICCOLINI (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.-----

En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita "**PICCOLINA Y ETIQUETA**" (clase 43) introduce una variación en la vocal de la sílaba final (A/I) en relación a la marca antecedente "**PICCOLINI**" (clases 29 y 30). Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no resulta suficiente para generar confusión. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "*El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.*" En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada 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, 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

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

Resolución N° **0797**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N° 2229 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PICCOLINA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 23896/2025, SOLICITADA POR VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA. -----

Asunción, 27 AGO 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la Resolución N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 se presenta VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 2229 de fecha 13 de julio de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026. -----

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 se presentan VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interponen Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2229 de fecha 13 de julio de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de julio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 31 de julio de 2026 se presenta VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca PICCOLINA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2016-1600378 2023-2347051 PICCOLINI PICCOLINI 30 29 432389 585892 Barilla G. E R. Fratelli - Societa Per Azioni [IT] Barilla G. E R. F. Lli Societa Per Azioni [IT] 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 agravan las recurrentes y manifiestan: "(...)En el presente caso, aun cuando ambos signos comparten el prefijo "PICCOLI-", presentan diferencias relevantes en su terminación ("NA" y "NI") que generan una percepción fonética y conceptual distinta .../... la marca solicitada "PICCOLINA" no consiste únicamente en una expresión denominativa, sino que se presenta acompañada de un distintivo gráfico y elementos visuales propios que le otorgan una identidad comercial claramente diferenciada .../... la marca solicitada pretende identificar SERVICIOS comprendidos en la clase 43, mientras

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

Resolución N° **0797**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N° 2229 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PICCOLINA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 23896/2025, SOLICITADA POR VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA. -----

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** las Resoluciones N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026 y N° 2229 de fecha 13 de julio de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PICCOLINA Y ETIQUETA", clase 43, Expediente. N° 23896/2025, solicitada a nombre de VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0797**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N° 2229 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PICCOLINA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 23896/2025, SOLICITADA POR VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VERA. -----

para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación *"...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."*-----

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

Que, 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 signo³". En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, 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, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para la clase 43, para los servicios: "Servicios comprendidos en la clase cuarenta y tres (43), tales como; servicios de bares de comida rápida, servicio de catering, servicio de banquetes, servicio de bebidas y comidas preparadas, servicios de restaurantes de comida para llevar"; la marca antecedente se encuentra registrada en la clase 30, para los productos: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo", y la clase 29, para los productos: "Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles". -----

Que, si bien las marcas enfrentadas amparan productos y servicios relacionados, la diferencia proporcionada por el elemento figurativo de la solicitada, sumado a sus terminaciones ortográficas genera distinción gráfica y fonética. Esto se verifica al pronunciarlas una a continuación de la otra, la impresión auditiva que generan ambas es disímil: **PICCOLINA - PICCOLINI**. -----

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

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

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

³ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓNICOS", EXPEDIENTE N° 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ----
alcance de la fórmula B1, con un pesticida aniónico que contiene uno o más grupos carboxílicos. Se divulgan específicamente 2,4-D y dicamba. Respecto a la actividad inventiva, el documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la presente solicitud, dado que se relaciona con el mismo objetivo de reducir la volatibilidad de sales pesticidas, que tienen una alta solubilidad en agua. Pues bien, las sales de poliamina del herbicida 2,4-D de acuerdo con el documento D2 fueron básicamente insolubles en agua (hasta 0.07%) como se demuestra en la Tabla incluida en la columna 8, líneas 6-17. Las sales de poliamina del herbicida 2,4-D de acuerdo con el documento D3 fueron solubles en aceite, y solamente emulsionables en agua (ver página 2, líneas 24-27; página 3, líneas 17-20). A modo de comparación, las sales 2,4-D de acuerdo con la invención fueron solubles en agua al menos 250g/l (ver página 77, líneas 7 y 8, de la presente solicitud, que corresponde a la página 67, líneas 9-11, de la solicitud PCT). La presente invención difiere del documento D1 con respecto a la estructura química de la poliamina (B1). La estructura química diferente da como resultado el efecto técnico de volatibilidad reducida en comparación con D1. Con fines comparativos se seleccionó Jeffamine D-230 de acuerdo con la reivindicación 1 (fórmula II) y los ejemplos IVa y IVc de D1, porque esta estructura química tiene la mayor solicitud con la estructura de poliaminas (B4) con k=3 de la presente invención (por ejemplo, divulgadas en la página 10, línea 3 (que corresponde a la página 8, línea 39, del documento PCT); y en la tabla 3, Entrada 9). La volatibilidad de las respectivas sales de dicamba se analizó mediante TGA (análisis termo gravimétrico) tal como se describe en el Ejemplo 2 de la presente solicitud. Como se resume en la Tabla A, la volatibilidad de la sal de poliamina de acuerdo con la presente invención se redujo en comparación con D1. Por lo tanto, el problema técnico que subyace en la presente invención fue identificar una manera de reducir la volatibilidad de sales pesticidas. Ni el documento D1, ni el documento D2, ni el documento D3, divulgan la estructura química de la sal de poliamina de acuerdo con la presente invención. (...)-----

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° 40851/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 07 de septiembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 10 (diez) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2023870 de fecha 03 de junio del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 98/2020 de fecha 12 de diciembre del 2020, notificada al solicitante el 06 de febrero del 2020 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y 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

Resolución N°

0798

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓNICOS", EXPEDIENTE N° 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de las firmas BASF SE, contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-538 de fecha 13 de octubre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta el representante convencional de la firma BASF SE, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-538 de fecha 13 de octubre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 16 de diciembre del 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.-----

Que, en fecha 02 de diciembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 03 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 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-ATP N° 233/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 98/2019 de fecha 112/12/2019 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico 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 presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) En primer lugar el solicitante considera de suma relevancia destacar el hecho que los argumentos en relación con los documentos D1 a D5 citados por el examinador para afectar la actividad inventiva de la presente solicitud, fueron presentados ante las principales oficinas de Patentes (que incluyen las Oficinas Latinoamericanas de Argentina, Colombia y México) y, como resultado, se concedieron patentes con un alcance de reivindicaciones mucho más amplio que el propuesto para la presente solicitud. Igualmente señalamos que la novedad del objeto reivindicado fue reconocida durante el Examen Internacional correspondiente. En particular se señaló que los documentos D1 (EP0375624), D2 (US3852340) y D3 (GB1078804) divulgan poliaminas que forman sales de baja volatilidad con pesticidas aniónicos, en donde todos los grupos aniónicos son carboxilados (por ejemplo, 2,4-D y dicamba). Sin embargo, las poliaminas tienen una estructura diferente de la divulgada en la reivindicación 1 (Ver documento D1: ejemplos IV a-d; documento D2: col.1, líneas 29-53; Tabla 1; documento D3: Página 1, líneas 36-45). El documento D4 (US2004/0097372) divulga poliaminas que caen dentro de la fórmula B1 como tensoactivos (párrafos [0068]- [0069], [0084]- [0085]. El documento D5 (WO09104661) divulga sales de aminopropil morfina, que no caen dentro del

Dr. Gloria Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0798**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓNICOS", EXPEDIENTE N° 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ----

- Art.1º** **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2020-538 de fecha 13 de octubre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1040851 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE BAJO LA DENOMINACIÓN "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓNICOS".-----
- Art.2 º** **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓNICOS", N° 40851/2010 de fecha 30 de septiembre del 2010.-----
- Art.3º** **ADECUAR** el resumen de la solicitud, ajustándose al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: "La presente invención se refiere a una sal, que comprende un pesticida aniónico dicamba y una poliamina cationica de fórmula B1.2. tal como se describe en la descripción. La invención se refiere adicionalmente a una composición agroquímica, que comprende dicha sal."-----
- Art.3º** **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----


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

Resolución N° **0798**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓNICOS", EXPEDIENTE N° 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ---- base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 223/2020.-----

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 07 de agosto del 2026, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en 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°, 8°, 15° y 17°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) Considerando conjuntamente los documentos D1 a D5, puede concluirse que el estado de la técnica demuestra que, con anterioridad a la fecha de prioridad, era ampliamente conocido preparar sales de herbicidas aniónicos mediante distintas aminas y poliaminas con el fin de modificar propiedades fisicoquímicas de los pesticidas. Asimismo, D1 constituye claramente el estado de la técnica más cercano, puesto que divulga específicamente sales de dicamba con poliaminas destinadas a reducir la volatilidad, persiguiendo el mismo objetivo técnico que la presente solicitud. No obstante, ninguno de los documentos analizados divulga específicamente la utilización de poliamina de fórmula B1.2 como catión para formar la sal de dicamba, ni contiene una enseñanza expresa que conduzca al experto en la materia a seleccionar dicha poliamina entre las numerosas alternativas conocidas con una expectativa razonable de obtener una reducción adicional de la volatilidad. La diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica reside, por tanto, en la naturaleza específica de la poliamina empleada. En consecuencia, aunque el experto en la materia conocía que la naturaleza de la amina utilizada para formar la sal podía influir en determinadas propiedades del herbicida, ninguno de los documentos citados proporciona una enseñanza que permitiera prever que la selección específica de la poliamina reivindicada conduciría simultáneamente a la obtención de una sal altamente soluble en agua y con una reducción de la volatilidad superior a la conseguida mediante las polieteraminas descritas en D1. Tampoco existe en el estado de la técnica una sugerencia que conduzca de manera evidente a sustituir las polieteraminas de D1 por la poliamina reivindicada con una expectativa razonable de obtener dicha mejora. (...)".-----

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 nacional¹.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-538 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 40851/2010 de fecha 30 de septiembre del 2010.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE



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

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

Resolución N°

0799

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1086 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGÍSTICA DE CARGA MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N° 1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA.-----

ello, el dictamen indica que el estado de la técnica describe varios sistemas y métodos logísticos que permiten el seguimiento de la carga, utilizando básicamente etiquetas RFID y un programa informático para la gestión, proporcionando el monitoreo de la carga e identificación de fallas. Que estamos de acuerdo con la afirmación de que el estado de la técnica describe varios métodos aplicados en los sistemas logísticos. Por sí solo, esta afirmación demuestra este segmento de mercado aún enfrenta problemas técnicos que deben ser resueltos a través de herramientas informáticas y nuevas funcionalidades. Efectivamente D1 y D2 y cualquier otra patente que trate de un sistema y método para el segmento logístico, describirá un conjunto de pasos sistematizados (específicos de un método) y trazables (ya que se adapta a herramientas computacionales del estado de la técnica) que se integran con el sistema principal del operador logístico. Que sin embargo, ninguno de los antecedentes revela, de forma clara y precisa, qué tan efectivas son las parametrizaciones de carga, asociación de especificaciones de cargas y nacionalización. Estas gestiones son realizadas por terceros, no integrados en la plataforma del operador logístico (...)" -----

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° 42937/2015 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 21 de diciembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de quince (15) reivindicaciones presentado en el expediente N° 2246022 de fecha 07 de junio del 2022 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 78/2022 de fecha 23 de marzo del 2022, notificada al solicitante el 12 de abril del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con quince (15) 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 06 de julio 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 claridad y

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

Resolución Nº

0799

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1086 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGÍSTICA DE CARGA MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N° 1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA.-----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma LF MULTIMODALIDADE EM OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA, contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-1086 de fecha 30 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma LF MULTIMODALIDADE EM OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-1086 de fecha 30 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 08 de marzo del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 20 de junio del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 07 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-DEF N° 411/2022 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, no salvó todas las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 78/2022 de fecha 23/03/2022, realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones modificadas presentadas, se dictamina que la solicitud 42937/15 desde el punto de vista 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: "(...) Que, en esta constestación, además de la manifestación técnica, se envió un nuevo conjunto de cuadro reivindicatorio con 15 nuevas reivindicaciones, sustentados íntegramente en el informe descriptivo revelado inicialmente. Que, en esta contestación mi mandante ha presentado, en forma de cuadro comparativo (Cuadro 1), las funcionalidades reveladas en la solicitud de patente de invención en cuestión y en los antecedentes, dejando evidente que el conjunto de pasos del método descrito y reivindicado no está descrito ni sugerido en el estado de la técnica. El problema técnico resuelto en esta solicitud es asociar, en un método integrado, automatizado y trazable, los pasos intermedios de parametrización de carga, asociación de especificaciones de carga del expedidor y consolidación o compatibilidad de carga, fraccionamiento y nacionalización de carga, pasos que son tratados en sistemas logísticos del estado de la técnica como accesorias, intergrándose mediante entrada manual de datos e intervención humana. Que del análisis de la documentación modificada se entiende que la solicitud de patente de invención en cuestión no presenta el requisito de actividad inventiva. Para

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

Resolución N°

0799

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1086 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGÍSTICA DE CARGA MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N° 1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA.-----

Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGÍSTICA DE CARGA MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", N° 42937/2015 de fecha 07 de septiembre del 2015 ---

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

Resolución N° 0799

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1086 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGÍSTICA DE CARGA MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N° 1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA.-----

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 consecuencia, aún asumiendo la existencia de diferencias respecto de los documentos D1 y D2, las mismas corresponden principalmente a funcionalidades adicionales de gestión y coordinación logística implementadas mediante una plataforma informática convencional, las cuales habrían resultado evidentes para una persona capacitada en la materia técnica a partir de las enseñanzas del estado de la técnica. En efecto, frente al problema técnico planteado por el propio solicitante, consistente en integrar y coordinar operaciones logísticas desarrolladas por múltiples actores mediante una plataforma informatizada, una persona capacitada en la materia técnica habría encontrado en las enseñanzas de D1 y D2 elementos suficientes para llegar de manera evidente a la solución reivindicada. Por ello, los argumentos expuestos por el solicitante no resultan suficientes para desvirtuar las conclusiones alcanzadas en el examen de fondo respecto a la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones analizadas. Por lo tanto, las reivindicaciones 1-15 no cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en los Arts. 3° y 8° de la Ley 1630/00, por carecer de actividad inventiva. Asimismo, se observa que las reivindicaciones se encuentran dirigidas a la implementación, mediante una plataforma informatizada, de un método para la organización y gestión de operaciones logísticas entre los distintos participantes de la cadena de suministro. En tal sentido, el sistema informático constituye el medio a través del cual se ejecutan las reglas de organización y gestión definidas por el método reivindicado. En consecuencia, el objeto reivindicado consiste esencialmente en un método de organización y gestión implementado mediante herramientas informáticas convencionales, encontrándose comprendido dentro de las exclusiones previstas en el Art. 4 de la Ley N° 1630/00, que establece que no se considerarán invenciones, entre otros, "los esquemas, planes, principios o métodos económicos, de negocios..." (Inciso c) así como "los programas de computación aisladamente considerados" (inciso d) (...)-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-1086 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1542937 de fecha 07 de septiembre del 2015-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-1086 de fecha 30 de diciembre del 2022 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 1542937 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LA FIRMA LF MULTIMODALIDADE EM OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA. "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGÍSTICA DE CARGA MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD".-----



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

Resolución N°

0800

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR AGRESEARCH LIMITED.

entrecruzamiento de oleosinas mediante cisteínas en las regiones hidrofílicas, el sorprendente aumento de la producción de aceite celular en células que expresan las oleosinas de cisteína. El solicitante discrepa respetuosamente y señala que las oleosinas naturales no contienen cisteínas en sus dominios hidrofílicos, o al menos no contienen una en cada uno de ellos. Además, las presentes reivindicaciones especifican que las cisteínas se introducen artificialmente. Por lo tanto las oleosinas modificadas de las presentes reivindicaciones pueden distinguirse fácilmente de las oleosinas naturales. En segundo lugar, en cuanto al documento D2, el solicitante señala que D2 se refiere al uso de cuerpos oleosos como matrices de afinidad para la purificación de moléculas biológicas. Esto incluye la unión de moléculas de afinidad (p. ej., ligandos) a los extremos de las oleosinas. Nuevamente, esto no describe las siguientes características de la presente invención: adición artificial de cisteínas a las regiones hidrófilas, entrecruzamiento de oleosinas a través de cisteínas en las regiones hidrófilas, el sorprendente aumento de la producción de aceite celular en células que expresan las oleosinas de cisteína. En tercer lugar, respecto al documento D3, el solicitante señala que, si bien esto revela enlaces lineales de oleosinas (en polioleosinas) no revela las siguientes características de la presente invención: la adición artificial de cisteínas a las regiones hidrófilas de las oleosinas, el entrecruzamiento de oleosinas a través de cisteínas en las regiones hidrófilas (lo que permite matrices de enlaces entre oleosinas mucho más complejas en la superficie de los cuerpos oleosos que los enlaces lineales en las polioleosinas), lo sorprendentes aumentos en la producción de aceite celular en las células que expresan las oleosinas de cisteína, incluso en comparación con las células que expresan polioleosinas.(...)"

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° 46003/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de enero del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de sesenta y un (61) reivindicaciones presentado en el expediente N° 2065249 de fecha 15 de octubre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 122/2020 de fecha 27 de mayo del 2020, notificada al solicitante el 22 de julio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con cincuenta y seis (56) reivindicaciones.



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

Resolución N° 0800

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR AGRESEARCH LIMITED.-----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma AGRESEARCH LIMITED, contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-85 de fecha 22 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de abril del 2021 se presenta la representante convencional de la firma AGRESEARCH LIMITED, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-85 de fecha 22 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 09 de junio del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 09 de octubre del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 15/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2065249 de fecha 15/10/2020 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 122/2020 de fecha 27/05/2020, en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud 46003/2010, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 8° 16° y 17° 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 solicitante sostiene que las reivindicaciones 40-46, en dependencia de la reivindicación 37, se refieren a un método para producir un cuerpo oleoso en el que se combina una oleosina artificial modificada con triacilglicerol y fosfolípidos para producir dicho cuerpo oleoso. Entonces, incluso si la combinación se realiza con una célula, el método no da lugar a la producción de una célula ni de una planta. Por lo tanto, estas reivindicaciones no abarcan: ninguna producción de células o plantas, ningún procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas, ninguna célula de plantas. Por otra parte, con respecto a la reivindicación 54, sostenemos que el único paso del método consiste en transformar una planta con el polinucleótido artificial que codifica la oleosina modificada artificial. Por lo tanto, se trata de una transformación artificial, con un polinucleótido artificial que codifica una proteína artificial. En consecuencia, el método no abarca un método esencialmente biológico para producir una planta. Seguidamente, se han modificado las reivindicaciones 60 y 61 como sigue: "donde la célula huésped no forma parte de una planta o un animal". Anteriormente, se indicó que el documento D1 se refiere a la modificación de las regiones hidrofóbicas de las oleosinas y no describe las características de la presente invención: adición de cisteínas de las regiones hidrofílicas,

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

Resolución N°

0800

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEÍNAS ENCAPSULANTES DE LÍPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR AGRESEARCH LIMITED.-----

AGRESEARCH LIMITED. "PROTEÍNAS ENCAPSULANTES DE LÍPIDOS NEUTROS MODIFICADOS Y SUS USOS".-----

Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PROTEÍNAS ENCAPSULANTES DE LÍPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS", N° 46003/2010 de fecha 29 de octubre del 2010 -----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

Resolución N°

0800

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEÍNAS ENCAPSULANTES DE LÍPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR AGRESEARCH LIMITED.-----

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 05 de agosto 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 carece de claridad 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°, 8° y 15° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) Cabe mencionar que ninguno de los documentos D1, D2 o D3 describe expresamente dicha modificación. Asimismo, ninguno propone utilizar enlaces disulfuro entre oleosinas como estrategia para modificar las propiedades físicas de los cuerpos oleosos. En este sentido, la solución concreta reivindicada no aparece directamente anticipada por el estado de la técnica. Sin embargo, debe considerarse que la introducción dirigida de residuos de cisteína constituye una estrategia ampliamente conocida en ingeniería de proteínas para favorecer la formación de enlaces disulfuro y estabilizar estructuras proteicas. Un especialista familiarizado con la modificación racional de proteínas conoce que la incorporación de cisteínas en regiones expuestas al medio puede utilizarse para inducir asociaciones intermoleculares o aumentar la estabilidad conformacional de proteínas recombinantes. Además, la solicitud presenta un alcance extremadamente amplio. La protección no se limita a una secuencia específica de oleosina ni a una localización determinada de las cisteínas introducidas, sino que comprende prácticamente cualquier oleosina que conserve la estructura general de la proteína y contenga al menos una cisteína incorporada artificialmente en cualquiera de sus dominios hidrofílicos. La memoria describe el efecto obtenido para determinadas realizaciones, pero las reivindicaciones abarcan un número muy elevado de variantes estructurales sin demostrar que todas ellas produzcan el mismo resultado técnico. En consecuencia, aun cuando la estrategia específica de incorporar cisteínas no resulte evidente a partir de D1, D2 y D3, la generalidad de las reivindicaciones impide reconocer actividad inventiva para la totalidad de la materia reclamada. Las reivindicaciones no describen de manera precisa las secuencias modificadas ni el número y localización de las cisteínas introducidas o de las condiciones bajo las cuales se obtiene el efecto técnico que permitiría vincular de manera más clara la solución propuesta con el resultado alcanzado. (...)-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-85 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1046003 de fecha 29 de octubre del 2010-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-85 de fecha 22 DE FEBRERO DEL 2021 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1046003 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA



Resolución N°

0801

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVENTO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N° 1033543, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR CORTEVA AGRISCIENCE LLC.-----

de estos tres genes marcadores seleccionables está presente en la construcción actualmente reivindicada que consiste en los nucleótidos 1874 a 6889 de SEQ ID NO:29. D2 no divulga ningún evento realizado sin uno de estos genes marcadores seleccionables de herbicidas alternativos. Además en la construcción utilizada para preparar el evento maíz DAS-40278-9 se incluyeron secuencias de ADN de Regiones de Fijación de Maíz ("MAR") que no fueron divulgadas en D2. En concreto, las secuencias MAR v3 y MAR v4 flanquean el ADN que codifica el gen AAD1, respectivamente. Las secuencias de ADN MAR protegen la integridad de la unidad de transcripción de la planta (PTU) (...) "-----

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° 33543/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 27 de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de cinco (5) reivindicaciones presentado en el expediente N° 2059620 de fecha 30 de septiembre 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 100/2020 de fecha 05 de mayo del 2020, notificada al solicitante el 08 de julio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con una (1) reivindicación.-----

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 agosto 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 carece de claridad 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° y 8°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) El hecho de que no pudiera predecirse de antemano que una determinada célula transformada daría lugar al evento DAS-40278-9, puede otorgarle novedad pero no significa



Resolución N° **0801**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVENTO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N° 1033543, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR CORTEVA AGRISCIENCE LLC.-----

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma CORTEVA AGRISCIENCE LLC, contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-36 de fecha 02 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma CORTEVA AGRISCIENCE LLC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-36 de fecha 02 de febrero del 2021, 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 25 de abril del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 331/2020 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2059620 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 100/2020 de fecha 05/05/2020, en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud 33543/2010, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 8° y 17° 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 dictamen Final de Fondo afirma que las reivindicaciones 1-5 carecen de actividad inventiva con respecto a D1 (WO2005059103) y D2 (WO2005107437). El dictamen sostiene que D1 divulga técnicas generales para detectar la presencia de un gen insertado en el genoma de una planta y D2 divulga plantas modificadas con el gen AAD-1 y que confieren resistencia a los herbicidas. Tal como se mencionó previamente, las reivindicaciones 1-4 han sido canceladas y la reivindicación 5 ha sido modificada para limitarse a una construcción única que comprende el gen ADD1. Esta construcción única se utilizó para generar con éxito un evento específico de maíz (DAS-40278-9) que presenta propiedades comerciales beneficiosas. El solicitante señala que las construcciones divulgadas en D2 incluyen un elemento adicional relativo a la construcción de expresión de AAD1 de la presente invención reivindicada. A diferencia de la secuencia actualmente reivindicada de nucleótidos 1874 a 6889 de SEQ ID NO:29, las construcciones de AAD1 utilizadas para preparar los eventos divulgados en D2 incluyen secuencias adicionales que codifican para un marcador seleccionable alternativo, ya sea PAT en el Ejemplo 7.1 (plásmido Pdab3404), AHAS en el ejemplo 9 (plásmido Pdab3602 aka pDA1421) o una proteína fluorescente verde GFP en el Ejemplo 7.6 co-transformado con AAD-1 Pdab3403). Ninguno

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



Resolución N°

0801

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVENTO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N° 1033543, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR CORTEVA AGRISCIENCE LLC.-----

necesariamente que el evento obtenido sea inventivo. En base a toda la información anterior, se puede concluir que en el caso de D1, este divulga expresamente que, en la transformación de plantas, se generan numerosos eventos y posteriormente se seleccionan aquellos que presentan los niveles de expresión y características fenotípicas deseados. D2 ya divulga de manera específica el gen AAD-1, sus variantes optimizadas para plantas, su incorporación en constructos de expresión, su utilización para transformar maíz y la obtención de múltiples eventos AAD-1 con diferentes niveles de expresión y tolerancia a herbicidas. Además, D2 demuestra que la posición de integración y el nivel de expresión pueden producir diferencias entre eventos. El hecho de que el resultado exacto (la secuencia de DAS-40278-9) no pudiera predecirse antes de efectuar la transformación no es, por sí solo, indicativo de actividad inventiva. La imprevisibilidad inherente a la integración aleatoria ya era conocida por el experto y, precisamente por ello, el estado de la técnica enseñaba generar múltiples eventos, seleccionarlos y caracterizarlos. Asimismo, las diferencias alegadas por el solicitante relativas a la ausencia de PAT/AHAS/GFP no modifican sustancialmente esta conclusión. D2 ya contempla distintas configuraciones de casetes AAD-1, genes marcadores y regiones MAR, mientras que la elección de una configuración concreta de elementos reguladores para obtener una expresión adecuada se encuentra dentro de las posibilidades de optimización conocidas. (...)-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-36 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1033543 de fecha 19 de agosto del 2010-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-36 de fecha 02 de febrero del 2021 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1033543 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA CORTEVA AGRISCIENCE LLC. "EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVENTO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS".-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVENTO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS", N° 33543/2010 de fecha 19 de agosto del 2010 -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por cédula.-----



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

Resolución N°

0802

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N° 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH -----
reivindicadas. Por lo tanto, los solicitantes afirman respetuosamente que la composición que se reivindica no es evidente en base a D1 solo ni en vista de D2, D3 y D4 debido a las siguientes razones. En D1 se describe un método para prevenir o interrumpir la transmisión de enfermedades transmitidas por artrópodos y mosquitos que comprende aplicar una formulación que comprende una cantidad eficaz de un compuesto 1-N-arilpirazol a un primer hospedador amplificador real o posible. En D1 también se describe un método para usar un cebo colocado en una estación de aves donde el cebo comprende una cantidad efectiva de un compuesto 1-N-arilpirazol sólo o en combinación con agentes antiparasitarios, antihelmínticos o insecticidas (véase el resumen). En D1 se divulga que las composiciones tópicas que comprenden un agente activo de 1-N-arilpirazol (por ejemplo, finopril), incluyendo a las composiciones para unción dorsal puntual y unción dorsal continua, pueden incluir opcionalmente un compuesto regulador del crecimiento de insectos (IGR) y/o un inhibidor de la cristalización (véase, por ejemplo, columna 4, líneas 12-13 y 26-27). Al contrario de la afirmación en el examen de fondo, en D1, no se divulga que las composiciones tópicas descritas incluyan permetrina y avermectinas; en vez de eso, en D1 se divulga que las composiciones tópicas comprenden por lo menos un derivado de 1-N-arilpirazol y, opcionalmente, un regulador de crecimiento de insectos y/o un inhibidor de la cristalización en un vehículo líquido. Las composiciones de cebo son muy diferentes de las composiciones tópicas de unción dorsal puntual. (...)"-----

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° 07852/2013 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 06 de abril del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 17 (diecisiete) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2211045 de fecha 18 de febrero del 2022 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 302/2020 de fecha 04 de noviembre del 2020, notificada al solicitante el 21 de octubre del 2021 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y 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° 94/2022.-----

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



Resolución N°

0802

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENEN FIPRONILO Y PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N° 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH -----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de las firmas BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH, contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-314 de fecha 22 de abril del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto del 2022 se presenta el representante convencional de la firma BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-314 de fecha 22 de abril del 2022, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 23 de agosto del 2022 fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.-----

Que, en fecha 05 de abril del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 19 de marzo del 2026 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-DEF N° 94/2022 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 302/2020 de fecha 04/11/2020 y realizado 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°, 8° 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud 07852/2013, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) "Las reivindicaciones modificadas que se acompañan se refieren a una composición veterinaria tópica que comprende 4-8% (p/p) de finopril, 35-50% (p/p) de permetrina y una combinación de un aceite neutro que es un triglicérido de ácidos grasos caprílico y cáprico y N-metilpirrolidona en una relación peso:peso de entre 1:2,0 y aproximadamente 1:3,5 de aceite neutro a N-metilpirrolidona (NMP). Se ha demostrado que la composición reivindicada presenta excelente poder repelente y eficacia contra los ectoparásitos, incluyendo las pulgas y garrapatas (Ejemplo 5), Moscas de arena (Phlebotomus perniciosus, Ejemplo 6), Moscas de los establos (Stomoxys calcitrans, Ejemplo 7) y mosquitos (Culex pipiens, Ejemplo 8). Además, como se describe en la memoria descriptiva, el gran poder repelente durante un tiempo prolongado de la composición tópica con la misma concentración de permetrina porque no es un hecho sabido que el finopril tenga actividad repelente. Es importante que la combinación de NMP y un aceite neutro en el vehículo de la composición de cómo resultado una sorprendente mejora de la estabilidad de la composición al reducir la velocidad de formación de finopril sulfona. Esta ventaja técnica inesperada no fue descrita ni se la sugiere en ninguno de los documentos del arte previo citados y demuestra la actividad inventivo de las composiciones

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

Resolución N°

0802

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N° 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH -----

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 2013-1307852 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR LA FIRMA BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH SE BAJO LA DENOMINACIÓN "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO".-----

Art.2º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", N° 07852/2013 de fecha 22 de febrero del 2013.-----

Art.3º ADECUAR el resumen de la solicitud, ajustándose al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: "Formulaciones tópicas estables, muy eficaces, que comprenden permetrina, fipronilo y un sistema de solventes suficiente como para solubilizar estos dos ingredientes activos y limitar la degradación de fipronilo en su sulfona, y sus usos en aplicaciones tópicas sobre animales y sus entornos. Las formulaciones útiles comprenden entre aproximadamente 35% y aproximadamente 50% (p/p) de permetrina y entre aproximadamente 4 y 8% (p/p) de fipronilo y un sistema de solventes que comprende N-metilpirrolidona y un aceite neutro, que es un triglicérido de ácidos grasos caprílico y cáprico, en donde dicho aceite neutro y la N-metilpirrolidona están presentes en una relación de peso:peso de entre 1:2,0 y 1:3,5 y un antioxidante que es hidroxitolueno butilado en una concentración de entre 0.05% (p/p) y 0.5% (p/p). Cuando estos dos activos se combinan en las cantidades descritas presentan una actividad repelente mejorada inesperada contra la mosca de los establos. Sin embargo, son las formulaciones descritas en la presente las que proporcionan la solvencia y estabilidad que permiten mantener las concentraciones sinérgicas después de la aplicación sobre un animal."-----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

Resolución N°

0802

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENEN FIPRONILO Y PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N° 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH -----
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de agosto del 2026, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en 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°, 8°, 15° y 17°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *Un aspecto especialmente relevante es que la solución técnica brindada por la presente invención no parece basarse únicamente en haber seleccionado fipronil y permetrina como agentes antiparasitarios. La selección del sistema formado por NMP y el aceite neutro produce una mejora inesperada de la estabilidad de la composición al disminuir la velocidad de formación de fipronil sulfona. Asimismo, se atribuye a la formulación una eficacia antiparasitaria y un poder repelente prolongado frente a pulgas, garrapatas, flebótomos, moscas de los establos y mosquitos. Esto demuestra que la combinación de los componentes no representa simplemente una combinación de características conocidas, sino que existe una interacción técnica entre los componentes del vehículo y el fipronil que proporciona una propiedad ventajosa no descrita anteriormente. Aunque D4 ya enseñaba una combinación muy próxima desde el punto de vista de la formulación (permetrina, NMP, triglicérido caprílico/cáprico y BHT), el problema específico de la oxidación del fipronil no podía derivarse directamente de ese documento porque las composiciones relevantes de D4 no estaban basadas en fipronil. En consecuencia, D4 no permite concluir por sí mismo que el experto habría previsto que el mismo sistema de vehículo sería capaz de reducir la formación de fipronil sulfona. Los antecedentes D1-D4 demuestran que los componentes individuales de la formulación, e incluso determinados subconjuntos de ellos, eran conocidos por el experto en el área. En particular, D4 constituye un antecedente muy cercano porque ya utiliza permetrina, NMP, un triglicérido caprílico/cáprico y BHT en formulaciones tópicas. Sin embargo, no se observa que ninguno de los documentos, ni su combinación proporcione al experto una enseñanza suficientemente clara para llegar a la combinación específica de fipronil y permetrina junto con el sistema NMP/triglicérido en la relación reivindicada, con una expectativa razonable de obtener la mejora de estabilidad frente a la formación de fipronil sulfona alegada por el solicitante. (...)*"-----

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°2022-134 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 07852/2013 de fecha 22 de febrero del 2013.-----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2022-314 de fecha 22 de abril del 2022, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA

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



Resolución N°

0803

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-671 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA", EXPEDIENTE N° 1119799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR SANOFI.

en sangre se modificó hacia una actividad más plana y prolongada en el perro. (Véase página 116, líneas 3-5). Estos datos son consistentes con los datos en humanos (Ejemplo 14 de la Publicación Internacional N° WO2011/144673) que muestran que concentraciones más altas de insulina glargina se correlacionan positivamente con una duración de acción más prolongada. Debido a que ninguna de las referencias citadas divulga formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de insulina glargina ni enseña ni sugiere las propiedades inesperadas de una formulación que comprende 300U/mL, sostenemos que la invención reivindicada no carece de actividad inventiva en vista de las referencias citadas, por tanto, cumplen con las exigencias legales supra mencionadas (...)"

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° 19799/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 20 de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de trece (13) reivindicaciones presentado en el expediente N° 2051305 de fecha 03 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 20/2020 de fecha 23 de enero del 2020, notificada al solicitante el 25 de febrero del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con cuatro (4) 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 19 de agosto 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 carece de claridad 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° y 8°.

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) Además, el hecho de que el efecto de la fórmula reivindicada no hubiera sido expresamente reconocido en DI no significa automáticamente que la selección de 300 U/mL sea



Resolución N°

0803

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-671 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA", EXPEDIENTE N° 1119799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR SANOFI.-----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma SANOFI, contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-671 de fecha 26 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma SANOFI, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-671 de fecha 26 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.-----

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

Que, en fecha 06 de enero del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 11 de diciembre del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 322/2020 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2065249 de fecha 15/10/2020 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 20/2020 de fecha 31/01/2020, y realizado el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 8° 16° y 17° 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: "(...)Adicionalmente, afirmamos que las reivindicaciones dirigidas a formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de insulina glargina no carecen de inventiva en vista de D1-D8 porque estas referencias no revelan las ventajas de las formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de insulina glargina. Además, señalamos que la solicitud Internacional correspondiente N° WO2011/144673, y que tiene una descripción idéntica a la solicitud de Patente Paraguaya 19799/2011, demuestra que los inventores encontraron de manera sorprendente e inesperada que las formulaciones que comprenden 100U/mL de insulina glargina ("U100") o 300U/mL de insulina glargina ("U300") no son equivalentes respecto a la biodisponibilidad y eficacia. De hecho, la exposición y la actividad después de la administración de U300 fueron menores en aproximadamente un 40% en comparación con la exposición y la actividad después de la administración de la misma cantidad (0,4U/kg) de U100. (Véase la Publicación Internacional N° WO2011/144673, página 4, líneas 1-3; página 46, líneas 8-12; y página 47, líneas 3. Además, el ejemplo 18 de la Publicación Internacional N° WO2011/144673 también describe el efecto reductor de la glucosa en sangre de la insulina glargina en perros. Al aumentar la concentración de insulina glargina de 100 U/ml a 300 U/mL, el perfil de acción del tiempo de disminución de la glucosa

Abg. Claudia Pasuela Castañedo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Resolución N°

0803

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-671 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA", EXPEDIENTE N° 1119799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR SANOFI.-----

inventiva. D1 ya había indicado que las formulaciones de insulina podrían prepararse dentro de un amplio intervalo de concentraciones, mientras que D7 había demostrado la viabilidad de formulaciones de glargina mucho más concentradas y su relación con la liberación prolongada. Por ello, el experto tenía motivación suficiente para investigar concentraciones superiores a U100. Respecto a las reivindicaciones 2-4, los excipientes que incorpora —zinc, m-cresol, glicerol, polisorbato 20 y sodio— son componentes farmacéuticos conocidos para formulaciones de insulina. D1 contempla expresamente tensioactivos como polisorbatos, conservantes como cresoles y agentes isotónicos como glicerol y sales. Por tanto, la incorporación de uno o más de estos componentes a la formulación de D1 constituye una selección dentro de las alternativas convencionales disponibles para el formulador. La reivindicación 3 especifica 90 µg/mL de zinc, 2,7 mg/mL de m-cresol y 20 mg/mL de glicerol al 85 %. Tampoco se observa en estas características una contribución inventiva independiente. Zinc era conocido en formulaciones de glargina, como demuestra D6, mientras que m-cresol y glicerol eran excipientes conocidos en formulaciones acuosas de insulina, particularmente en D1. La determinación de las cantidades concretas constituye una optimización rutinaria de una formulación farmacéutica conocida, sin que se haya demostrado un efecto técnico inesperado específicamente atribuible a esa combinación de concentraciones. Por tanto, las diferencias entre la formulación reivindicada y el estado de la técnica se reducen a la selección de una concentración específica dentro de un rango conocido y a la combinación de excipientes farmacéuticos convencionales. Estas modificaciones se encuentran dentro de las actividades que normalmente realizaría el experto en la formulación y optimización de preparaciones de insulina, sin que se haya demostrado que las características estructurales reivindicadas introduzcan una solución técnica que supere de manera no obvia el estado de la técnica. (...)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-671 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1119799 de fecha 19 de mayo del 2011-----

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

- Art.1º** CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-671 de fecha 26 de noviembre del 2020 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1119799 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA SANOFI. "FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA".-----
- Art.2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA", N° 19799/2011 de fecha 19 de mayo del 2011-----
- Art.3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----

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



Resolución Nº **0804**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "INDAZOLES", EXPEDIENTE Nº 34744/2012 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012, SOLICITADA POR PFIZER LIMITED ---

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de agosto del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de agosto del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 5 a 14 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE 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 actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **34744/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, "INDAZOLES"**, no se registra pago de las anualidades Nº 5 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 Nº **34744/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, "INDAZOLES"**-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 34744/2012-----

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 34744/2012 de fecha 26 de julio del 2026 **"INDAZOLES"**, solicitada por **PFIZER LIMITED**-----

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° **0805**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPLEJOS DE ÁCIDOS CARBOXÍlicos HERBICIDAS Y POLÍMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U OLIGÓMEROS", EXPEDIENTE N° 37939/2012 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC -----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de agosto del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de agosto del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 10 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 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 actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 37939/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, "COMPLEJOS DE ÁCIDOS CARBOXÍlicos HERBICIDAS Y POLÍMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U OLIGÓMEROS", no se registra pago de las anualidades N° 10 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° 37939/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, "COMPLEJOS DE ÁCIDOS CARBOXÍlicos HERBICIDAS Y POLÍMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U OLIGÓMEROS"-----

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° 37939/2012-----

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 37939/2012 de fecha 14 de agosto del 2026 "COMPLEJOS DE ÁCIDOS CARBOXÍlicos HERBICIDAS Y POLÍMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U OLIGÓMEROS", solicitada por DOW AGROSCIENCES LLC-----

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**-----

Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Asunción, 28 de Agosto del 2026



Resolución N° **0806**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 400 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2005 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1394/2005, SOLICITADA POR KURT FALK DYCK.-----

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 (...)":--

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA (solicitada), y

CENTURY SYSTEMS (base de rechazo)

Que, esta Dirección considera que la denominación solicitada presenta similitudes susceptibles de generar confusión con la marca base de rechazo, atendiendo a la coincidencia en el vocablo "CENTURY", el cual constituye el elemento denominativo principal y predominante del signo solicitado, acompañado de las expresiones "BUSINESS SOLUTIONS" y de elementos gráficos que integran la etiqueta. En efecto, dicho vocablo ocupa una posición destacada y posee mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, por lo que será el elemento que captará de manera inmediata la atención del consumidor y permanecerá con mayor intensidad en su memoria. Asimismo, la marca base de rechazo "CENTURY SYSTEMS" presenta idéntico vocablo inicial, circunstancia que genera una semejanza relevante entre ambos signos, aun cuando difieran en las expresiones "BUSINESS SOLUTIONS" y "SYSTEMS", pues tales diferencias no resultan suficientes para desvirtuar la impresión de similitud producida por la coincidencia en el elemento preponderante "CENTURY", pudiendo llevar al consumidor a considerar que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial.-----

marca solicitada

CENTURY | BUSINESS SOLUTIONS

marca base de rechazo

 **CENTURY**
SYSTEMS

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

Resolución N° **0806**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 400 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2005 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1394/2005, SOLICITADA POR KURT FALK DYCK.-----

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KURT FALK DYCK** contra la Resolución N° 400 de fecha 02 de Noviembre 2005, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2005 se presenta el representante convencional de **KURT FALK DYCK**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 400 de fecha 02 de Noviembre 2005 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de Noviembre de 2005 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de Septiembre de 2007, el representante convencional de **KURT FALK DYCK** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de Diciembre de 2007. -----

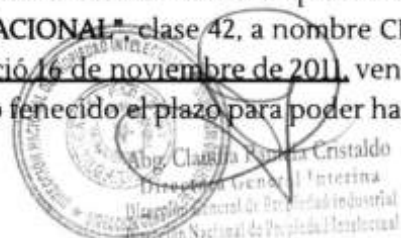
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 400 de fecha 02 de Noviembre 2005 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "CENTURY BUSINESS SOLUTIONS y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc f) ...los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociac".En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. - (...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que la manifestación se funda en el informe de fondo supramencionado, pero, cabe destacar, reitero que la misma se ha publicado, habiendo vencido a la fecha el tiempo de instaurar oposición, no existiendo registro alguno que obstruya o impida la prosecución de registro de la marca de mis mandantes, por ende la misma es novedosa y original, no posee atisbo de relación con el informe de fondo y que no guardan relación entre ambas, mayor aún el margen de distanciamiento por pertenecer a la misma Clase, pero tener cada uno un logo o etiqueta diferente, distinta total y absolutamente en su conformación y que no exista atisbo de riesgo de confusión entre ellas por ser las mismas, a mas de pertenecer a consumidores total, absoluta y diametralmente opuestos. (...) " -----

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

En primer lugar, es sumamente importante para el caso en estudio que la marca base de rechazo individualizada, con el N° 241687, "CENTURY INTERNACIONAL", clase 42, a nombre CENTURY INTERNACIONAL S.R.L., según la base de datos de la DINAPI venció 16 de noviembre de 2011, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal



Resolución N° **0806**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 400 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2005 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1394/2005, SOLICITADA POR KURT FALK DYCK. -----

fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...).-----

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los productos de la clase 09, los cuales comprende "Sistemas informáticos"; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 42, la cual comprende: "*Servicios de alquiler de ordenadores, alquiler de software de ordenador, análisis para la implantación de sistemas de ordenador, reconstitución de bases de datos, consultas en materia de ordenadores, conversión de datos o de documentos de un soporte físico a un soporte electrónico, conversión de datos y programas informáticos (no conversión física), creación y mantenimiento de paginas web para terceros, dibujo (diseño) industrial, diseño de sistemas informáticos, duplicación de programas informáticos, elaboración de software para ordenadores, instalación de software de ordenadores, mantenimiento del software de ordenadores, programación para ordenadores, duplicación de programas informáticos, reconstitución de bases de datos, actualizaciones de software y súper servidor de páginas web*".-----

A este respecto, aunque los productos de la clase 09 y los servicios de la clase 42 corresponden a clases diferentes del nomenclador, existe un vínculo claro entre ambos. Ello se debe a que la clase 42 abarca prestaciones ligadas a la tecnología, programación y desarrollo de programas informáticos, elementos que se conectan de forma directa con los bienes de la clase 09 protegidos por el registro de la marca base de rechazo. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 400 de fecha 02 de Noviembre de 2005 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 1394/2005 solicitada a nombre de KURT FALK DYCK.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0807**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOP", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A.-----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada "ECOP" Clase 31 y la marca antecedente "ECOPET" Clase 31.-----

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia de letras "ECO", ubicada al inicio de los signos. No obstante, la marca solicitada "ECOP" presenta una configuración denominativa diferente respecto de la marca antecedente "ECOPET", debido a la incorporación de elementos adicionales que modifican su estructura gráfica. Desde el punto de vista fonético, si bien ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante derivada del elemento "ECO", la composición restante introduce diferencias en la pronunciación, el ritmo y la sonoridad de los signos, generando una impresión auditiva diferenciada.-----

ECOP (solicitada), y

ECOPET (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] 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, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la **clase 31** del nomenclador oficial: **ECOMAI**, Registro N° 529409 a nombre de Jorge Alfredo Nakamura; **ECO AGRO NATURALMENTE**, Registro N° 579008 a nombre de Asociación De Productores Orgánicos; **ECOCORP NATURE BASED CARBON REMOVAL**, Registro N° 625380 a nombre de ECOCORP SOCIEDAD ANONIMA (ECOCORP); Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento ECO, lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo

Año: Claudia Pamela Cristalc
Directora General Interín
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0807

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOP", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A.-----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. contra la Resolución N° 625 de fecha 21 de Abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Abril de 2023 se presenta el representante convencional de la firma EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 625 de fecha 21 de Abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 13 de Julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de Septiembre de 2023, el representante convencional de EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. expresó agravios; y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 19 de Septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca ECOP ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación ECOPET Clase 31 Registro 492217 Titular Laura Raquel Fernandez Rios Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)Que, ambas denominaciones sostienen diferencias en cuanto a su conformación gramatical, fonética, visuales y conceptuales, conforme iré desvirtuando con este escrito, demostrando la incorrecta interpretación que se alega en la resolución emitida. Que, a primera vista se denota la diferencia en cuanto a la conformación gramatical de las marcas en estudio, puesto que la denominación solicitada por mi representada cuenta con dos sílabas 'E- COP'; mientras que el antecedente que nos compete cuenta con tres sílabas que la conforma, siendo E-CO-PET'. De esta manera, a todas sus luces se pueden apreciar las diferencias categóricas existentes entre las marcas en pugna, por lo que el público consumidor bajo ningún sentido caería en confusión con respecto a las mismas. Visualmente, se suma el hecho diferenciador entre las marcas en cuestión, ya que la solicitud de mi comitente, "ECOP y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el público consumidor puede reconocerla directamente, constituyéndose esta en una marca mixta, mientras que el antecedente en cuestión ECOPET, es meramente denominativa, sin contar con etiqueta alguna que la represente. De esta manera, no existe riesgo alguno de confusión o asociación entre las marcas en pugna, pudiendo coexistir pacíficamente dentro del mercado. Paso a exponer ambas etiquetas para mejor apreciación (...).-----

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

Resolución N° **0807**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOP", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 625 de fecha 21 de Abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ECOP", Clase 31, Expediente N° 16443/2018, solicitada a nombre de **EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS 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°

0807

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOP", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A.-----

*privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*¹-----

Que, los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.-----

Que, 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 suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás factores adicionales analizados 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 **EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada: **"ECOP BIO - OPTIMAX"** Registro N° 477140 y Registro N° 477141, **EcopStop Mini-Market**, Registro N° 530020; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido en la bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

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

¹ 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.

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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

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

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 "**TRIBAC**", clase 05, con la oponente "**TRITAB**" clase 05.-----

TRIBAC (marca solicitada) y,

TRITAB (marca oponente)

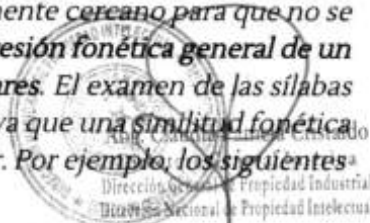
Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "**TRIBAC**" frente a la marca oponente "**TRITAB**", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial "**TRI**", presentan diferencias relevantes en su composición y terminación. En efecto, la marca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

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

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

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

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



0808

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Asunción,

28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SIDUS S.A.** contra la Resolución N° 500 de fecha 21 de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Octubre de 2020 presenta el representante convencional de **SIDUS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 500 de fecha 21 de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 20 de Julio de 2021, el representante convencional de **SIDUS S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de Agosto de 2021 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 18 de Agosto de 2022 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, analizando las marcas "TRIBAC" (marca solicitada) vs. "TRITAB" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, las desinencias son muy diferentes BAC - TAB, además mencionar que el prefijo TRI es de uso común para la clase 05, existiendo ya varios registros a nombre de diferentes titulares, por lo que no existe impedimento para que la solicitud sea concedida.(...)-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)En efecto la marca "TRITAB", es legítima creación de mi representada que tiene REGISTRADA dicha marca en Paraguay desde hace dos décadas y como bien mencionamos, el art 15 de nuestra Ley de Marcas, claramente protege una marca registrada con anterioridad y concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos y servicios, cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.//.. Como podrá verificar la Sra. Directora, ambas marcas en pugna contienen 6 letras, de las cuales 5 letras son IGUALES, ya que ambas comparten la partícula "TRI", la única variación es la consonante final "C", letra que no logra en absoluto dar la distintividad necesaria, por lo que el registro de la referida marca a nombre de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., sería a todas luces contrario a nuestro ordenamiento jurídico marcario y a los numerosos Convenios y Tratados suscritos y ratificados por nuestro país, relativos a la protección de la propiedad intelectual.(...)-----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----



Resolución N° **0808**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRIBAC", clase 05, Acta N° 21703/2018, solicitada a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **0808**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A..-----

signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...).-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "TRIBAC", (solicitada) "TRITAB" (oponente), comparten la sílaba "TRI", existen otras marcas registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **TRIPLIXAM**, clase 05, Registro N° 582498 a nombre de Biofarma; **TRIGINEX**, clase 05, Registro N° 584115 a nombre de Zodiac International Corporation; **TRI-LUMA**, clase 05, Registro N° 619609 a nombre de Galderma Holding S.A.; **TRISINA**, clase 05, Registro N° 593090 a nombre de Agro Química del Paraguay S.A; **TRIACTIVA**, clase 05, Registro N° 625482 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "TRIBAC", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión. -----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 500 de fecha 21 de Septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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° **0809**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A..-----

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

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 "**TRIVAG**", clase 05, con la oponente "**TRITAB**" clase 05.-----

TRIVAG (marca solicitada) y,

TRITAB (marca oponente)

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

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

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

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

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

Resolución N° **0809**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SIDUS S.A.** contra la Resolución N° 499 de fecha 21 de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Octubre de 2020 se presenta el representante convencional de **SIDUS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 499 de fecha 21 de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 20 de Julio de 2021, el representante convencional de **SIDUS S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de Agosto de 2021 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 18 de Agosto de 2022 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, analizando las marcas "TRIVAG" (marca solicitada) vs. "TRITAB" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, las desinencias son muy diferentes VAG - TAB, además mencionar que el prefijo TRI es de uso común para la clase 05, existiendo ya varios registros a nombre de diferentes titulares, por lo que no existe impedimento para que la solicitud sea concedida.(...)-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)Como podrá verificar la Sra. Directora, ambas marcas en pugna contienen 6 letras, de las cuales 4 letras son IGUALES, ya que ambas comparten la partícula "TRI", y a pesar de que la contraparte realizó dos cambios, en este caso agregó la letra "V" y cambió la letra "B" por la "G", estas 2 letras no logran en absoluto la distintividad necesaria, por lo que el registro de la referida marca a nombre de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., sería a todas luces contrario a nuestro ordenamiento jurídico marcario y a los numerosos Convenios y Tratados suscritos y ratificados por nuestro país, relativos a la protección de la propiedad intelectual.(...)-----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----


Abg. Claudia Pimentel Cristaldo
Directora General Insarina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0809**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRIVAG", clase 05, Acta N° 21705/2018, solicitada a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0809**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...).-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "TRIVAG", (solicitada) "TRITAB" (oponente), comparten la sílaba "TRI", existen otras marcas registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **TRIPLEXAM**, clase 05, Registro N° 582498 a nombre de Biofarma; **TRIGINEX**, clase 05, Registro N° 584115 a nombre de Zodiac International Corporation; **TRI-LUMA**, clase 05, Registro N° 619609 a nombre de Galderma Holding S.A.; **TRISINA**, clase 05, Registro N° 593090 a nombre de Agro Química del Paraguay S.A.; **TRIACTIVA**, clase 05, Registro N° 625482 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "TRIVAG", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión. -----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 499 de fecha 21 de Septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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° **0810**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 40624/2018, SOLICITADA POR NOVARA S.A. -----

marcarlo no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."-----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA (solicitada), y

AMERICAN ANIMAL FOOD Y ETIQUETA (base de rechazo)

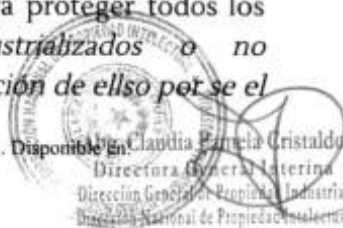
Que, desde el punto de vista ortográfico o visual, la comparación de las marcas denominativas debe efectuarse atendiendo al número y secuencia de las letras, así como a la estructura y configuración general de los signos. En el caso de autos, al cotejar la marca solicitada "AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA" con la marca base de rechazo "AMERICAN ANIMAL FOOD", se advierte que ambas coinciden únicamente en el vocablo "AMERICAN", mientras que los demás elementos que integran cada signo presentan una composición y secuencia de letras diferentes. En efecto, la solicitada continúa con la expresión "ALLIANCE", en tanto que la marca antecedente incorpora los vocablos "ANIMAL FOOD", diferencias que modifican sustancialmente la extensión, estructura y configuración visual de los signos. Por consiguiente, apreciadas en su conjunto, las marcas producen una impresión gráfica diferenciada.-----

En cuanto al aspecto fonético, el cotejo debe considerar la cantidad y secuencia de las sílabas, así como el ritmo y la sonoridad resultante de la pronunciación de los signos en su conjunto. En este sentido, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo "AMERICAN", la continuación de cada expresión difiere sustancialmente, pues la marca solicitada se pronuncia "AMERICAN ALLIANCE", mientras que la marca antecedente se pronuncia "AMERICAN ANIMAL FOOD". Esta diferencia en la secuencia, extensión y sonoridad de los elementos que acompañan al vocablo común determina una cadencia y una impresión auditiva distintas, permitiendo diferenciar ambos signos en su apreciación de conjunto.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹[...]".-----

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los productos de la clase 31, los cuales comprende "Alimentos para mascotas, industrializados o no compredidos en lase 31. No se reivindica los vocablos por separados. Si la combinación de ello por se el

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



Resolución N° **08 10**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 40624/2018, SOLICITADA POR NOVARA S.A. -----

Asunción, **28 AGO 2020**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NOVARA S.A.** contra la Resolución N° 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **NOVARA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 21 de Mayo de 2020, el representante convencional de **NOVARA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de Junio de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marea "AMERICAN ALLIANCE y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AMERICAN ANIMAL FOOD", registrada con el número 440919 en fecha 22 de Junio de 2017 a favor de AMERICAN ANIMAL FOOD CORP., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al 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: "(...)3.) que la solicitud de estos autos NO tuvo oposición de la empresa propietaria del Registro No. 440.919 por considerar que no afecta a sus derechos adquiridos con dicho registro 4.) la marca base del informe está registrada para la clase 31 y protege exclusivamente alimentos para mascotas, industrializados o nó. 5.) es evidente que el Examinador, en el informe acercado al Sr. Director de Marcas, no analizó la situación como corresponde y por lo tanto informó sólo de un Registro sin tener en cuenta los numerosos existentes en diferentes clases y/o en clases relacionadas, ni tampoco que es el registro de un producto, cuando mi mandante está solicitando la protección legal de un servicios. (...) " -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho -----



Resolución N° **0810**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 40624/2018, SOLICITADA POR NOVARA S.A. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 40624/2018 solicitada a nombre de NOVARA S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0810**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 40624/2018, SOLICITADA POR NOVARA S.A. -----

nombre de la empresa"; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, la cual comprende: "Servicios de abastecimiento para terceros de productos tales como alimentos balanceados para animales de compañía especialmente perros y gatos, servicios de importacion, exportacion, representacion, organizacion de ferias con fines comerciales o publicitarios, servicios de asistencia en la explotacion o direccion de una empresa comercial comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco)".-----

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

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una composición conformada por la denominación "**AMERICAN ALLIANCE**", en la que el vocablo "American" se encuentra dispuesto en la parte superior, escrito en color azul, mientras que "Alliance" se ubica debajo, con una combinación de colores rojo y azul. Asimismo, sobre la denominación se incorpora un elemento figurativo compuesto por trazos curvos superpuestos, en colores rojo y azul. Por su parte, la marca antecedente se presenta dentro de una figura de contorno irregular, predominantemente rectangular y con bordes redondeados, en cuyo interior se encuentra la denominación "**AMERICAN ANIMAL FOOD**", dispuesta en tres líneas y escrita en letras estilizadas de color blanco, acompañada de elementos gráficos en el fondo de la etiqueta.-----

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



En consecuencia, desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferencias notorias en cuanto a su composición, disposición de los elementos denominativos, tipografía, combinación cromática, estructura de la etiqueta y elementos figurativos, generando una impresión visual de conjunto claramente diferenciada. Si bien ambos signos comparten el vocablo "AMERICAN", este se encuentra acompañado de elementos denominativos y gráficos distintos, cuya apreciación conjunta contribuye a diferenciar las marcas entre sí.-----

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

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

Resolución N°

0811

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MILLA CALA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 73811/2018 A NOMBRE DE VIÑA VIK SPA.

Alexander Vik, el fundador de Viña Vik SPA, eligió en el año 2004 para crear un vino único fue el Valle de Millahue, en Chile, denominado por los indígenas como "Lugar de Oro", siendo esta la traducción al español de la palabra araucano (milla = oro; hue = lugar de). De Millahue deriva la palabra Milla, el cual es, sin lugar a dudas, además el elemento principal, en tanto que el segundo elemento, la palabra "CALA", es sinónimo de arroyo o ensenada pequeña. Por su parte, la denominación CALLIA corresponde a una palabra de fantasía, sin significación conocida.(...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MILLA CALA** (solicitada en clase 33) y la marca **CALLIA** (registrada en clase 33).

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 "**MILLA CALA**", clase 33, con la marca oponente "**CALLIA**" clase 33.

MILLA CALA (marca solicitada) y,

CALLIA (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesis 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 aspecto ortográfico y fonético de la marca solicitada "**MILLA CALA**" frente a la marca oponente "**CALLIA**", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten determinadas letras, presentan diferencias en cuanto a su estructura, extensión y disposición de los elementos que las componen. En efecto, la marca solicitada está conformada por dos vocablos, "**MILLA**" y "**CALA**", mientras que la oponente consiste en una única denominación, "**CALLIA**", circunstancia que determina una conformación ortográfica y una extensión diferentes. Asimismo, dichas diferencias inciden en el aspecto fonético, por cuanto no son pronunciadas de la misma manera, generando una sonoridad diferenciada entre ambos signos.



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

Resolución N°

0811

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MILLA CALA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 73811/2018 A NOMBRE DE VIÑA VIK SPA.

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SALENTEIN ARGENTINA B.V.** en contra de la Resolución N° 301 de fecha 04 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 26 de Agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **SALENTEIN ARGENTINA B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 301 de fecha 04 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

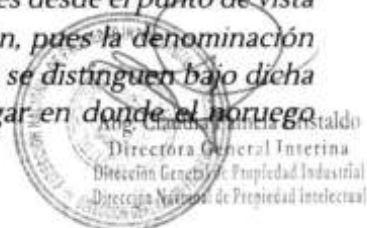
Que, en fecha 01 de Abril de 2022, el representante convencional de la firma **SALENTEIN ARGENTINA B.V.** expresó agravios; en fecha 06 de Julio de 2022 el representante convencional de la firma **VIÑA VIK SPA** contestó el traslado de los agravios. En fecha 10 de Agosto de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizada la oposición **MILLA CALA** (marca solicitada) y **CALLIA** (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en su conjunto, así podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la oposición realizada, estas no dejan la misma impresión. Existen entre ambas suficientes diferencias que garantizan la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. Por lo que no existe ningún impedimento para denegar la marca solicitada. La misma cuenta con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna. Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difieren en el plano fonético, evitando la posibilidad que el público las asocie entre sí, por lo que no existe impedimento para denegar la solicitud presentada. (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **SALENTEIN ARGENTINA B.V.** y manifiesta: "(...)El análisis de conjunto de marcas en pugna es válido como elemento decisivo cuando presentan elementos no llamativos, pero la situación cambia cuando una de ellas está formada por un elemento que impacta en la percepción que se tiene del signo. Es el caso de **MILLA CALA**, la marca solicitada, en que **CALA** aparece como el elemento llamativo. Y **CALA** es confundible con **CALLIA**, base de la oposición. La resolución impugnada tomó el principio general de la visión en conjunto de las marcas, dejando de lado el criterio específico del elemento vedette, que es el que corresponde en este caso, atendiendo que en la marca solicitada hay una palabra llamativa (**CALA**) que acapara la atención del conjunto. Y el cotejo entre **CALA** y **CALLIA** pone de manifiesto que se trata de dos signos confundibles. (...)".

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)E Pero es desde el punto de vista ideológico es donde las marcas en conflicto presentan una mayor diferenciación, pues la denominación **MILLA CALA** designa al lugar donde son producidos y elaborados los vinos que se distinguen bajo dicha denominación y, según ya fuera expuesto en el escrito de contestación, el lugar en donde el noruego



0811

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MILLA CALA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 73811/2018 A NOMBRE DE VIÑA VIK SPA.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada CALLIA 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: C-A-L-L-I-A), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas MILLA CALA en la clase 33 y la marca CALLIA en la clase 33. -----

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° 301 de fecha 04 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MILLA CALA", clase 33, Expediente N° 73811/2018, solicitada a nombre de VIÑA VIK SPA -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----



² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0812

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88477/2018 A NOMBRE DE FARMEDIS S.A.-----

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

Que, al iniciar el análisis de las marcas 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 "ACTIKERALL" en la clase 05, con la marca oponente "ACTINERVAL" registrada en la clase 05.-----

ACTIKERALL (marca solicitada) y,

ACTINERVAL (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesis 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 "ACTIKERALL" y la marca oponente "ACTINERVAL", por más que compartan la raíz "ACTI" no se leen de la misma manera al tener terminaciones disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "KERALL" de la solicitante difiere ampliamente de la terminación "NERVAL" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "*El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.*" En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "ACTINERVAL" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

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



Resolución N°

0812

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88477/2018 A NOMBRE DE FARMEDIS S.A.-----

Asunción, 28 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMEDIS S.A.** en contra de la Resolución N° 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de **BAGO GROUP S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 29 de Diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de Abril de 2022, el representante convencional de **BAGO GROUP S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de Mayo de 2022 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.-----

Que, en fecha 29 de Agosto de 2022 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, cabe mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 5 a nombre de diversos titulares que llevan insertas en sus denominaciones la raíz ACTI y todas ellas coexisten pacíficamente en el mercado (ACTICAND, ACTICOL, ACTIMEL, ACTIMIDE entre otras), por tanto, puede considerarse una partícula de uso común en la clase 5 y esta circunstancia no puede ser alegada por la oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacífica con la marca solicitada cuando ya se halla coexistiendo en el mercado con marcas que poseen las mismas similitudes. (...).-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **BAGO GROUP S.A.** y manifiesta: "(...)Que, asimismo, la doctrina ha dado un mayor valor a las partes iniciales de las marcas, y en este sentido "ACTI" son las mismas iniciales que mi mandante utiliza además la solicitante realiza una pequeña variación de letras que de ninguna manera se pueden considerar como ninguna novedad por resultar un cambio mínimo que no consigue distinguir las marcas en pugna y hace parecer derivada de la marca de mi mandante (...).-----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver.-----



Resolución N° **0812**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88477/2018 A NOMBRE DE FARMEDIS S.A..-----

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° 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ACTIKERALL", clase 05, Expediente N° 88477/2018, solicitada a nombre de FARMEDIS S.A..-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N°

0812

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88477/2018 A NOMBRE DE FARMEDIS S.A.-----

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, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, 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(...)".-----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser considerado al momento de determinar la procedencia de la oposición en estudio es la existencia de una eventual coexistencia registral previa. Al respecto, se advierte la existencia de otra marca registrada en la clase 5 que incorpora la raíz "ACTI" como parte de su denominación. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca que sustenta la presente oposición, se encuentra registrada la marca "COLGATE ACTI-CLEAN", Registro N° 449676; ACTIVIT, Registro N° 608516; ACTICOL, Registro N° 610755, ACTIFLORA, Registro N° 567911, a nombre de titulares distintos y para productos comprendidos en la misma clase 5. -----

Este extremo demuestra que la marca oponente coexiste registralmente con otro signo que incorpora el elemento "ACTI", circunstancia que debe ser ponderada al momento de analizar el riesgo de confusión en el caso concreto. En consecuencia, esta Dirección no encuentra fundamentos jurídicos suficientes que impidan la concesión del registro solicitado, toda vez que las circunstancias analizadas no evidencian un riesgo de confusión o asociación que justifique el rechazo de la solicitud. -----

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."³. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas ACTIKERALL en la clase 05 y la marca oponente ACTINERVAL registrada en las clases 5. -----



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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 372 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO S.A.-----

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

OTOGAL (marca solicitada) y,

OTOGEN (marca oponente)

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

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

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

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

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

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



Resolución N°

0813

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 372 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO S.A.-----

Asunción,

28 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS GALEANO S.A.** contra la Resolución N° 372 de fecha 10 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de Octubre de 2020 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS GALEANO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 372 de fecha 10 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de Marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de Octubre de 2022, el representante convencional de **LABORATORIOS GALEANO S.A.** expresó agravios; en fecha 03 de Febrero de 2023 el representante convencional de **OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 23 de Febrero de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que, analizando la oposición contra la solicitud de registro de la marca OTOGAL (Marca solicitada) vs OTOGEN (Marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que la marca solicitada son muy similares en los planos gramatical, fonético y sobre todo en las ultimas silabas, la cual las torna extremadamente confundibles, ya que ambas marcas evocan la misma idea, el mismo concepto y por ende, hace que sea imposible su pacifica coexistencia.(...)"*-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: *"(...)Nada más alejado de la verdad pues existe al contrario de lo afirmado una amplia diferencia que la hace totalmente disimil justamente bastara al pronunciar una seguida de la otra, OTOGEN, OTOGAL son fonéticamente, gráficamente y visualmente distintas no basta el hecho de compartir la denominación principal "OTO" para determinar que la denominación OTOGEN es repetida de manera secuencial como lo pretende la adversa y como considero el inferior. Además la denominación que al momento de analizar se deberá realizar en su conjunto, no letra por letra, lo que mi mandante pretende registrar es OTOGAL..(...)"*-----

Que, contesta la expresión de agravios **OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.** y, entre otros argumentos, expresa: *"La apelante fundamenta su apelación mencionando que las marcas en litigio solo se comparte la raíz "OTO", y que existen otras marcas registradas con la misma raíz inicial con anterioridad en la misma clase. Sin embargo, como la Señora Directora puede percibir y con su excelente criterio podrá confirmar, que no es solo la raíz de la marca solicitada lo que la IMPOSIBILITA la obtención de su registro, se trata de cotejarlas en sus CONJUNTOS y es allí en donde indudablemente se observan sus extremadas semejanzas ya que la presencia de la G al final, de cada conjunto, genera indudablemente un riesgo de confusión que no se puede negar.(...)"*-----

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


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

Resolución N° **0813**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 372 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO S.A.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "OTOGAL", (solicitada) "OTOGEN" (oponente), comparten la sílaba "OTO", existen otras marcas registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **Otosana**, clase 05, Registro N° 571119 a nombre de MUNDO ANIMAL LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA.; **OTOCALMIN**, clase 05, Registro N° 588290 a nombre de Quimfa S.A.; **OTOPROL**, clase 05, Registro N° 586930 a nombre de Comfar S.A.E.C.A.; **OTOCURA**, clase 05, Registro N° 591699 a nombre de Guayaki S.A.; **OTOC**, clase 05, Registro N° 619269 a nombre de SEVEN PHARMA PARAGUAY S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "OTOGAL", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente cuando se trata de productos medicinales y veterinarios, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 372 de fecha 10 de Agosto de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OTOGAL", clase 05, Acta N° 99916/2018, solicitada a nombre de **LABORATORIOS GALEANO S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Resolución N° **0814**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1611 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2059, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REPACTO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101599/2018, SOLICITADA POR BASF SE -----
marcarlo no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.-----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

REPACTO	(solicitada), y
PACTO	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse presente que la comparación de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresión de conjunto, considerando, entre otros aspectos, el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "REPACTO" y la marca base de rechazo "PACTO", se advierte que ambas comparten íntegramente la secuencia "PACTO", diferenciándose únicamente por la incorporación del elemento "RE" al inicio de la marca solicitada. Esta adición modifica la extensión y estructura del signo, generando una configuración visual diferenciada respecto de la marca antecedente. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, la marca solicitada "REPACTO" se encuentra compuesta por tres sílabas, "RE-PAC-TO", mientras que la marca antecedente "PACTO" está integrada por dos sílabas, "PAC-TO". La incorporación del elemento "RE" al inicio de la marca solicitada introduce una sílaba adicional y modifica su estructura sonora y ritmo de pronunciación. En consecuencia, si bien ambos signos presentan coincidencia en la secuencia "PACTO", la diferencia existente en su conformación fonética permite apreciar una sonoridad global diferenciada.----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹ [...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

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

Resolución N° **0814**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1611 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REPACTO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101599/2018, SOLICITADA POR BASF SE -----

Asunción, **28 AGO 2020**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BASF SE** contra la Resolución N° 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de Noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **BASF SE**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de Marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de Noviembre de 2020 el representante convencional de **BASF SE** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de Diciembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019 considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "REPACTO " 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 "PACTO", registrada con el número 356506 en fecha 5 de Diciembre de 2011 a favor de DOW AGROSCIENCES LLC, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado..(..)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Que, asimismo, es menester que la Señora Directora tenga presente el siguiente detalle: mi mandante ha limitado su marca a "FUNGICIDAS" en la clase 05, mientras que la marca registrada protege: "EXCLUSIVAMENTE productos pesticidas y herbicidas."* Esto significa que si de conformidad a lo expuesto precedentemente ya quedó determinada la carencia absoluta de probabilidad de confusión entre las marcas "REPACTO", solicitada, y "PACTO", registrada, con este factor que se agrega al cotejo marcario la misma deja de ser improbable para pasar a ser imposible, dado lo milimétricamente delimitado que se encuentra el sector de mercado que se intentará explotar con la marca "PROVYTA", razón por la cual surge aplicable la última parte del artículo 6 de la ley 1294/98 el cual reza cuanto sigue: "El registro solicitado podrá... concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación".(..)" -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho

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

Resolución N°

0814

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1611 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REPACTO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101599/2018, SOLICITADA POR BASF SE -----

Que, en fecha 27 de Noviembre de 2019 el apelante ha solicitado, la adecuación de su descripción, quedando de la siguiente manera: "*Fungicidas. Clase 05.(CINCO).*"-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "REPACTO" pretende el registro para la clase 05, para los siguientes productos: "*Fungicidas. Clase 05.(CINCO).*"; la marca "PACTO" se encuentra registrada en la clase 05, para los productos: "*EXCLUSIVAMENTE productos pesticidas y herbicidas.*"-----

Asimismo, resulta importante señalar que la firma BASF SE ya posee el registro de la marca REPACTO en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: N° 492072 en la clase 01; N° 492073 en la clase 31. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, si bien es cierto que la marca solicitada fue presentada para distinguir productos de la clase 05, mientras que los registros previamente obtenidos por la firma solicitante corresponden a las clases 01 y 31, no puede perderse de vista que la cobertura de la presente solicitud se encuentra expresamente limitada a "*Fungicidas*". En ese sentido, se trata de una cobertura específica y claramente delimitada, vinculada con los productos que la solicitante ya distingue bajo la marca "REPACTO" en las clases antes mencionadas, evidenciándose que la presente solicitud únicamente procura extender la protección de un signo marcario ya registrado para identificar productos relacionados dentro de su misma línea comercial.-----

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que ambas amparan productos comprendidos en la misma clase 05; no obstante, las diferencias existentes entre los signos, sumado a que los productos distinguidos se encuentran dirigidos a distintos sectores del mercado y consumidores, permiten colegir que ambas podrán coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "REPACTO", clase 05, Acta N° 101599/2018 solicitada a nombre de BASF SE-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 688 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chaco'i Birreria Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 7212/2019, SOLICITADO POR LUCKY JIM ENTERTAINMENT S.A. -----

la denominación CHACO'I Birreria solicitada por la adversa, automáticamente la asociará con la marca LA Birreria de mi mandante, y erróneamente pensará que mi mandante está desarrollando una línea de productos a partir de su marca y que la marca solicitada corresponde ahora a una nueva variante de la original, concluyendo finalmente que los servicios ofrecidos bajo la marca CHACO'I Birreria son propiedad de mi mandante.(...)" -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "Chaco'i Birreria", Clase 43 y la marca oponente "LA Birreria", Clase 43. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "Chaco'i Birreria Y ETIQUETA" y la marca oponente "LA BIRRERIA", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento "BIRRERIA", presentan diferencias relevantes en su estructura, composición y pronunciación. En efecto, la marca solicitada se encuentra encabezada por el término "Chaco'i", mientras que la marca oponente incorpora la expresión "LA", elementos que generan una impresión de conjunto claramente diferenciada al ser apreciados en su totalidad. -----

Chaco'i Birreria Y ETIQUETA (marca solicitada), y

LA BIRRERIA (marca oponente)

Asimismo, corresponde considerar que el término "BIRRERIA" de origen italiano, cuyo significado es "cerveza", por lo que constituye una expresión vinculada directamente con dicha actividad y, en consecuencia, posee un carácter débil respecto de productos o servicios relacionados con la cerveza, no resultando apropiado conferirle un monopolio marcario de manera aislada. En consecuencia, las diferencias existentes entre "Chaco'i Birreria" y "LA BIRRERIA", particularmente por la presencia de los elementos "Chaco'i" y "LA", resultan suficientes para generar una impresión visual y fonética diferenciada, disminuyendo el riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor. Por tanto, consideradas las marcas en su conjunto y atendiendo a los elementos que poseen mayor capacidad individualizadora, se concluye que las diferencias existentes entre los signos resultan suficientes para permitir su coexistencia, sin perjuicio de la valoración de los restantes criterios aplicables al cotejo marcario. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca **solicitada**, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca **oponente** carece de elementos gráficos, la solicitada no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una composición gráfica en la que se destaca la denominación "CHACO'I", presentada en letras mayúsculas de estilo particular, con un diseño que incorpora elementos gráficos alusivos a la actividad cervecera. En la parte superior de la denominación se observa la representación estilizada de un engranaje, flanqueado por dos vasos de cerveza, mientras que debajo de "CHACO'I" se encuentra la expresión "BIRRERIA", en letras mayúsculas de menor tamaño. Todo ello conforma una composición visual particular que, apreciada en su conjunto, dota al signo de una

Resolución N° **0815**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 688 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chaco'i Birreria Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 7212/2019, SOLICITADO POR LUCKY JIM ENTERTAINMENT S.A. -----

Asunción, **28 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **LUCKY JIM ENTERTAINMENT S.A.** contra la Resolución N° 688 de fecha 07 de Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de Febrero de 2021 se presenta la representante convencional de **LUCKY JIM ENTERTAINMENT S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 688 de fecha 07 de Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de Octubre de 2021, el representante convencional de **LUCKY JIM ENTERTAINMENT S.A.** expresó agravios. -----

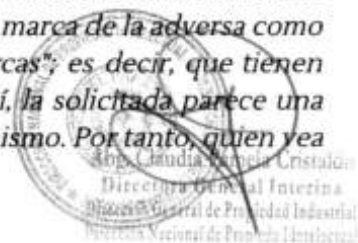
Que, en fecha 05 de Julio de 2022, se presenta la representante convencional de **GANANCIAS Y SERVICIOS S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de Agosto de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, analizada la oposición, "CHACO'I Birreria Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "LA Birreria" (marca oponente), consideramos que la identidad de denominaciones es absoluta, tanto en el aspecto gramatical como conceptual, esto se debe a que la solicitud previa de la oponente se encuentra completamente comprendida en la marca solicitada, el elemento inicial "CHACO T" no aporta novedad para lograr la distintividad respecto a la oponente, por lo que la misma carece de elementos distintivos en el plano gramatical, visual y por sobre todo conceptual, por consiguiente, y en consideración al posible riesgo de asociación o confusión en el público consumidor, la solicitud se encuadra dentro de las prohibiciones del Art. 2 inc. g). Que, existiendo claramente una relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia de la adversa.--(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)La oponente no puede pretender apropiarse con exclusividad de un nombre que hace referencia a un tipo de lugar, es como si se estuviese prohibiendo el uso de palabras como: Bar, Restaurant, Cantina. La razón para dar lugar a la oposición ha sido muy muy débil. Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que las marcas en pugna en autos son distintas, y por ende, no confundibles entre sí.--(...)". -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **GANANCIAS Y SERVICIOS S.A.**, y manifiesta: "(...)Como se demostró en instancia inferior, en el caso de autos no se trata simplemente de una palabra en común. Entre la denominación solicitada en autos y la denominación de mi mandante existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta ya que tanto la marca de la adversa como la marca de mi mandante parecen formar parte de una misma "familia de marcas"; es decir, que tienen ambas el mismo origen y que son ambas propiedad del mismo titular, pues así, la solicitada parece una marca derivada de la marca de mi mandante, es decir, una nueva variante de la mismo. Por tanto, quien vea -----



Resolución N° **0815**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 688 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chaco'i Birreria Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 7212/2019, SOLICITADO POR LUCKY JIM ENTERTAINMENT S.A. .-----

identidad propia y contribuye a su capacidad distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: -----

marca solicitada



marca oponente

Denominativa

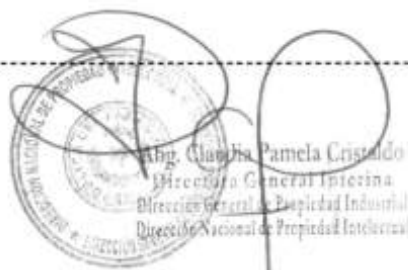
Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en clases relacionadas que utilizan "BIRRERIA" como parte de su denominación, tales como: **LA BIRRERÍA BREWING CO.**, registro N° 538645, en la clase 32, registro N° 538646, en la clase 43, registro N° 538647, en la clase 35; **BIRRERIA ARCE & PASTRONE**, registro N° 535940, en la clase 32; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas con dicho vocablo-BIRRERIA-a nombre de diferentes titulares y en clases relacionadas, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "**Chaco'i Birreria Y ETIQUETA**" en la clase 43 y la marca "**LA BIRRERIA**" 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 revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 688 de 07 de Diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**Chaco'i Birreria Y ETIQUETA**", Clase 43, Acta N° **7212/2019**, solicitada a nombre de **LUCKY JIM ENTERTAINMENT S.A.** .-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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