

Resolución N° **0464**

POR LA CUAL SE ORDENA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2326249, EN EL REGISTRO N° 331046 DE LA MARCA "PLUSBELLE", CLASE 03, A NOMBRE DE LA FIRMA ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. -----

Asunción, 16 JUL 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** contra la observación de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por el Departamento de Actos Jurídicos y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la observación de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por el Departamento de Actos Jurídicos. -----

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 fue dictada la providencia por la cual se rechaza la reconsideración presentada. -----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 esta Dirección General dicta la providencia "Expresa agravios el Apelante". -----

Que, en fecha 11 de diciembre de 2024 la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de enero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la observación de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por el Departamento de Actos Jurídicos, conforme a los datos informáticos del sistema informático institucional, dice: *"En la documentación presentada, la Oferta TM01/2022 de fecha 26 de diciembre de 2022, en la cual en fecha 30 de diciembre se acepta dicha oferta. Por tanto, entra en vigor el contrato para la cesión de marcas asignado en el apéndice A. Conste, en la parte de considerando del contrato se encuentra de manera errónea habiéndose establecido un contrato de cesión mediante oferta CM01/2021 la cual no corresponde. Sírvese subsanar a fin de proceder con lo solicitado. El número de certificación de firmas por parte del cesionario no corresponde al número que consta en la hoja de oferta TM01/2022"*-----

Que, la providencia de fecha 26 de agosto de 2024, manifiesta: *"Téngase por presentado el escrito con entrada N.º 2326249, solicitada en el registro N.º 331046 de la marca "PLUSBELLE"; al verificar el documento presentado se constata que la firma Solution Consultants LTD a través de su representante legal somete a consideración la oferta TM01/2022 para celebrar un contrato de cesión de marcas y modelos, y en fecha 30 de diciembre de 2022 la firma Alicorp Holdco España S.L. acepta la oferta TM01/2022 en el plazo estipulado. Por tanto, entra en vigor el apéndice A de la oferta mencionada en el cual se establece los términos y las condiciones; al examinar el apéndice A, se confirma que el mismo no corresponde a la oferta aceptada en principio debido a que el mismo establece la oferta CM01/2021 en fecha 3 de diciembre de 2021, haciendo alusión a un "contrato original" la cual desconocemos su contenido. Posteriormente, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta con entrada número 2431185 el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio a la observación realizada por el examinador que copiada textualmente dice: En la documentación presentada, la Oferta TM01/2022 de fecha 26 de diciembre de 2022, en la cual en fecha 30 de diciembre se acepta dicha*


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

Resolución N° **0464**

POR LA CUAL SE ORDENA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2326249, EN EL REGISTRO N° 331046 DE LA MARCA "PLUSBELLE", CLASE 03, A NOMBRE DE LA FIRMA ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. -----

oferta. Por tanto, entra en vigor el contrato para la cesión de marcas asignado en el apéndice A. Conste, en parte de considerando del contrato se encuentra de manera errónea habiéndose establecido un contrato de cesión mediante oferta CM01/2021 la cual no corresponde. Sírvase subsanar a fin de proceder con lo solicitado. Falta el número de poder inscripto. En base a lo expuesto precedentemente, el Departamento de Actos Jurídicos procede al rechazo del pedido de reconsideración por no corresponder los datos en el apéndice a la oferta y aceptación del TM01/2022 y al ratificar que el CM01/2021 no es el mismo documento y carece de información para proceder a la inscripción de la transferencia; en consecuencia, se eleva al superior con el fin de afirmar el rechazo y mantener el estado de observado de la transferencia o proceder al rechazo del mismo." -----

Que, la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, en su escrito de expresión de agravios manifiesta: "(...) Conforme a los datos obrantes en la base de datos de la DINAPI, la Dirección de Actos Jurídicos resolvió rechazar el pedido de transferencia de la marca **PLUSBELLE** en base a una supuesta falta de correspondencia entre la Oferta TM01/2022 y su aceptación. Al respecto de este punto, la Dirección de Actos Jurídicos omitió manifestarse en cuanto al motivo por el cual se considera que existe una falta de correspondencia entre los documentos arriba mencionados. Reiteramos que mediante el documento de aceptación de fecha 30 de diciembre de 2022, el apoderado de **ALICORP** manifestó, en forma literal, la aceptación a su Oferta TM01/2022, de manera íntegra. Por lo tanto, la aceptación comprende tanto los términos de la Oferta TM01/2022 y sus anexos, y es el deseo de las partes que la cesión de marcas se rija por las condiciones expuestas en la Oferta TM01/2022 .../. Reiteramos que la aceptación de la Oferta TM01/2022 fue hecha de manera íntegra. Más aún, la voluntad de las partes de ejecutar el Acuerdo resulta evidente a través de actos posteriores a la instrumentación del acuerdo. La voluntad de las partes se hace una vez más manifiesta con la solicitud de inscripción de la transferencia de las Marcas en Argentina, Paraguay y Uruguay. Destacamos que, tanto en Argentina como en Uruguay, respectivamente el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI") y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) han tomado nota de la transferencia sin objeción alguna por parte de las autoridades ni de las partes involucradas en el Acuerdo. .../. La Dirección de Actos Jurídicos manifiesta que no cuenta con información suficiente para llevar adelante el registro de la transferencia de la marca **Plusbelle**. Sin embargo, la misma ha omitido manifestarse en cuanto a qué información se encuentra faltante. Al respecto de la segunda observación, antes que nada, ponemos a consideración de la señora directora que, conforme a las disposiciones del Acuerdo, este se rige por la normativa argentina. Reiteramos que, el INPI ha tomado nota de todas las cesiones de registro de marca previstas en el Acuerdo. Por lo tanto, no cabe duda sobre la validez del Acuerdo. Subsidiariamente, incluso en el caso que el Acuerdo se hubiese instrumentado bajo la legislación paraguaya, tampoco se presentaría impedimento alguno respecto a su validez, ya que el Acuerdo satisface la disposición legal establecida por nuestro ordenamiento jurídico. Destacamos una vez más que, sin perjuicio de que exista un contrato marco identificado como CM01/2021, cabe resaltar que el Acuerdo por sí solo resulta autosuficiente para concluir que efectivamente se consumó la cesión de las marcas mencionadas, ya que cumple con todos los requisitos legales esenciales para su formalización, incluyendo la determinación del objeto, licitud del acto y consentimiento .../. A lo largo de estos agravios, demostramos como, el Acuerdo cumple no las disposiciones de la Ley de Marcas. Así también, queda manifiesto que el Acuerdo cuenta con toda la información necesaria para que la DINAPI pueda asentar en sus registros las transferencias correspondientes. Por tanto, en virtud de lo expuesto a lo largo de estos agravios, podemos confirmar que el Acuerdo ejecutado entre las partes no sólo es válido, sino que las partes realizaron todas las acciones a su alcance para la adecuada ejecución de este(...)" -----

Que, además de los documentos presentados en la solicitud inicial, la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, ha presentado nuevas documentaciones referentes a la solicitud realizada: en fecha 18 de febrero de 2026, bajo Acta N° 2611981 y en fecha 27 de mayo de 2026, bajo Acta N° 2647939. En consecuencia, esta Dirección General considera pertinente la revisión de los documentos

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

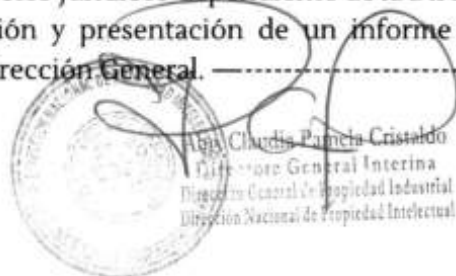
Resolución N° **0464**

POR LA CUAL SE ORDENA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2326249, EN EL REGISTRO N° 331046 DE LA MARCA "PLUSBELLE", CLASE 03, A NOMBRE DE LA FIRMA ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. -----

agregados a autos por parte de la dependencia pertinente, a fin de sopesar si las mismas resultan idóneas para la inscripción de la solicitud de transferencia presentada bajo Acta N° 2326249 en el Registro N° 331046 de la marca **"PLUSBELLE"**, clase 03, a nombre de la firma **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 1294/98 De Marcas, el Decreto N° 22.365/98 por el cual se reglamenta la Ley N° 1.294/98 De Marcas y el Reglamento General Técnico Registral del Departamento de Actos Jurídicos de la Dirección General de Propiedad Industrial (DGPI) aprobado por Resolución DINAPI N.° 609/2025. -----

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

- Art. 1º** **ORDENAR** la revisión de los documentos presentados bajo Acta N° 2611981 de fecha 18 de febrero de 2026 y bajo Acta N° 2647939 de fecha 27 de mayo de 2026. -----
- Art. 2º** **REMITIR** estos autos al Departamento de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, a los efectos de la revisión documental ordenada en el Art. 1º de la presente Resolución. -----
- Art. 3º** **ENCOMENDAR** al Departamento de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, la elaboración y presentación de un informe respecto a la revisión documental de autos a esta Dirección General. -----


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

Resolución N°

0465

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACTIGEL", EXPEDIENTE N° 1047438, CLASE 05, A NOMBRE DE ECOLAB USA INC. -----

Asunción, 16 JUL 2026

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 10 de junio de 2026 dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. -----

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias."* -----

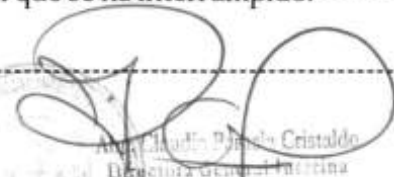
Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "ACTIGEL", Expediente N° 1047438, CLASE 05, a nombre de ECOLAB USA INC., y dar continuidad a su tramitación. -----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, -----

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "ACTIGEL", expediente N° 1047438, clase 05, a nombre de ECOLAB USA INC. -----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. -----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----


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

Resolución N° **0466**

POR LA CUAL SE ORDENA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2326251, EN EL REGISTRO N° 551294 DE LA MARCA "NUTREGAL", CLASE 30, A NOMBRE DE LA FIRMA ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. -----

Asunción, **16 JUL 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** contra la observación de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por el Departamento de Actos Jurídicos y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la observación de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por el Departamento de Actos Jurídicos. -----

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 fue dictada la providencia por la cual se rechaza la reconsideración presentada. -----

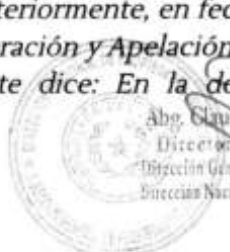
Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 esta Dirección General dicta la providencia "Expresa agravios el Apelante". -----

Que, en fecha 11 de diciembre de 2024 la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de enero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la observación de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por el Departamento de Actos Jurídicos, conforme a los datos informáticos del sistema informático institucional, dice: *"En la documentación presentada, la Oferta TM01/2022 de fecha 26 de diciembre de 2022, en la cual en fecha 30 de diciembre se acepta dicha oferta. Por tanto, entra en vigor el contrato para la cesión de marcas asignado en el apéndice A. Conste, en la parte de considerando del contrato se encuentra de manera errónea habiéndose establecido un contrato de cesión mediante oferta CM01/2021 la cual no corresponde. Sírvese subsanar a fin de proceder con lo solicitado. El número de certificación de firmas por parte del cesionario no corresponde al número que consta en la hoja de oferta TM01/2022. Falta número de poder inscripto"*-----

Que, la providencia de fecha 26 de agosto de 2024, manifiesta: *"Téngase por presentado el escrito con entrada N.° 2326251, solicitada en el registro N.° 551294 de la marca "NUTREGAL"; al verificar el documento presentado se constata que la firma Solution Consultants LTD a través de su representante legal somete a consideración la oferta TM01/2022 para celebrar un contrato de cesión de marcas y modelos, y en fecha 30 de diciembre de 2022 la firma Alicorp Holdco España S.L. acepta la oferta TM01/2022 en el plazo estipulado. Por tanto, entra en vigor el apéndice A de la oferta mencionada en el cual se establece los términos y las condiciones; al examinar el apéndice A, se confirma que el mismo no corresponde a la oferta aceptada en principio debido a que el mismo establece la oferta CM01/2021 en fecha 3 de diciembre de 2021, haciendo alusión a un "contrato original" la cual desconocemos su contenido. Posteriormente, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta con entrada número 2431188 el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio a la observación realizada por el examinador que copiada textualmente dice: En la documentación*


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

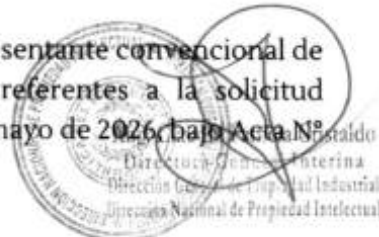
Resolución N° **0466**

POR LA CUAL SE ORDENA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2326251, EN EL REGISTRO N° 551294 DE LA MARCA "NUTREGAL", CLASE 30, A NOMBRE DE LA FIRMA ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. -----

presentada, la Oferta TM01/2022 de fecha 26 de diciembre de 2022, en la cual en fecha 30 de diciembre se acepta dicha oferta. Por tanto, entra en vigor el contrato para la cesión de marcas asignado en el apéndice A. Conste, en la parte de considerando del contrato se encuentra de manera errónea habiéndose establecido un contrato de cesión mediante oferta CM01/2021 la cual no corresponde. Sírvase subsanar a fin de proceder con lo solicitado. Falta número de poder inscripto. En base a lo expuesto precedentemente, el Departamento de Actos Jurídicos procede al rechazo del pedido de reconsideración por no corresponder los datos en el apéndice a la oferta y aceptación del TM01/2022 y al ratificar que el CM01/2021 no es el mismo documento y carece de información para proceder a la inscripción de la transferencia; en consecuencia, se eleva al superior con el fin de afirmar el rechazo y mantener el estado de observado de la transferencia o proceder al rechazo del mismo." -----

Que, la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, en su escrito de expresión de agravios manifiesta: "(...) Conforme a los datos obrantes en la base de datos de la DINAPI, la Dirección de Actos Jurídicos resolvió rechazar el pedido de transferencia de la marca NUTREGAL en base a una supuesta falta de correspondencia entre la Oferta TM01/2022 y su aceptación. Al respecto de este punto, la Dirección de Actos Jurídicos omitió manifestarse en cuanto al motivo por el cual se considera que existe una falta de correspondencia entre los documentos arriba mencionados. Reiteramos que mediante el documento de aceptación de fecha 30 de diciembre de 2022, el apoderado de ALICORP manifestó, en forma literal, la aceptación a su Oferta TM01/2022, de manera íntegra. Por lo tanto, la aceptación comprende tanto los términos de la Oferta TM01/2022 y sus anexos, y es el deseo de las partes que la cesión de marcas se rija por las condiciones expuestas en la Oferta TM01/2022 .../... Reiteramos que la aceptación de la Oferta TM01/2022 fue hecha de manera íntegra. Más aún, la voluntad de las partes de ejecutar el Acuerdo resulta evidente a través de actos posteriores a la instrumentación del acuerdo. La voluntad de las partes se hace una vez más manifiesta con la solicitud de inscripción de la transferencia de las Marcas en Argentina, Paraguay y Uruguay. Destacamos que, tanto en Argentina como en Uruguay, respectivamente el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI") y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) han tomado nota de la transferencia sin objeción alguna por parte de las autoridades ni de las partes involucradas en el Acuerdo. .../... La Dirección de Actos Jurídicos manifiesta que no cuenta con información suficiente para llevar adelante el registro de la transferencia de la marca NUTREGAL. Sin embargo, la misma ha omitido manifestarse en cuanto a qué información se encuentra faltante. Al respecto de la segunda observación, antes que nada, ponemos a consideración de la señora directora que, conforme a las disposiciones del Acuerdo, este se rige por la normativa argentina. Reiteramos que, el INPI ha tomado nota de todas las cesiones de registro de marca previstas en el Acuerdo. Por lo tanto, no cabe duda sobre la validez del Acuerdo. Subsidiariamente, incluso en el caso que el Acuerdo se hubiese instrumentado bajo la legislación paraguaya, tampoco se presentaría impedimento alguno respecto a su validez, ya que el Acuerdo satisface la disposición legal establecida por nuestro ordenamiento jurídico. Destacamos una vez más que, sin perjuicio de que exista un contrato marco identificado como CM01/2021, cabe resaltar que el Acuerdo por sí solo resulta autosuficiente para concluir que efectivamente se consumó la cesión de las marcas mencionadas, ya que cumple con todos los requisitos legales esenciales para su formalización, incluyendo la determinación del objeto, licitud del acto y consentimiento .../... A lo largo de estos agravios, demostramos como, el Acuerdo cumple no las disposiciones de la Ley de Marcas. Así también, queda manifiesto que el Acuerdo cuenta con toda la información necesaria para que la DINAPI pueda asentar en sus registros las transferencias correspondientes. Por tanto, en virtud de lo expuesto a lo largo de estos agravios, podemos confirmar que el Acuerdo ejecutado entre las partes no sólo es válido, sino que las partes realizaron todas las acciones a su alcance para la adecuada ejecución de este(...)" -----

Que, además de los documentos presentados en la solicitud inicial, la representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, ha presentado nuevas documentaciones referentes a la solicitud realizada: en fecha 26 de febrero de 2026, bajo Acta N° 2615159 y en fecha 27 de mayo de 2026, bajo Acta N°



Resolución N° **0466**

POR LA CUAL SE ORDENA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2326251, EN EL REGISTRO N° 551294 DE LA MARCA "NUTREGAL", CLASE 30, A NOMBRE DE LA FIRMA ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. -----

2647945. En consecuencia, esta Dirección General considera pertinente la revisión de los documentos agregados a autos por parte de la dependencia pertinente, a fin de sopesar si las mismas resultan idóneas para la inscripción de la solicitud de transferencia presentada bajo Acta N° 2326251 en el Registro N° 551294 de la marca "NUTREGAL", clase 30, a nombre de la firma ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 1294/98 De Marcas, el Decreto N° 22.365/98 por el cual se reglamenta la Ley N° 1.294/98 De Marcas y el Reglamento General Técnico Registral del Departamento de Actos Jurídicos de la Dirección General de Propiedad Industrial (DGPI) aprobado por Resolución DINAPI N.° 609/2025. -----

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

- Art. 1º** **ORDENAR** la revisión de los documentos presentados bajo Acta N° 2615159 de fecha 26 de febrero de 2026 y bajo Acta N° 2647945 de fecha 27 de mayo de 2026. -----
- Art. 2º** **REMITIR** estos autos al Departamento de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, a los efectos de la revisión documental ordenada en el Art. 1º de la presente Resolución. -----
- Art. 3º** **ENCOMENDAR** al Departamento de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, la elaboración y presentación de un informe respecto a la revisión documental de autos a esta Dirección General. -----


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

Resolución N°

0467

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38401/2013 A NOMBRE DE SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. -----

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 "ELECTROLIT Y ETIQUETA", en la clase 05, con la marca oponente "ELECTROVIT", registrada en la clase 05. -----

ELECTROLIT Y ETIQUETA (marca solicitada)

ELECTROVIT (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)."* -----

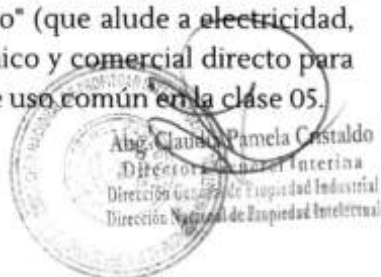
Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. En ese sentido, en cuanto a la *estructura y longitud de las denominaciones*, la marca solicitada "ELECTROLIT" está compuesta por un vocablo de cuatro sílabas. La marca oponente "ELECTROVIT" posee un vocablo de cuatro sílabas. Las marcas enfrentadas comparten el inicio de sus respectivas denominaciones "ELECTRO". -----

En este punto, esta Dirección General considera necesario mencionar que el elemento "ELECTRO" es parte de numerosas denominaciones marcarias registradas en la clase 05. La Ley 1294/98 De Marcas en su artículo 16 dispone: *"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"*. -----

Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros en la clase 05 que utilizan el elemento "ELECTRO" como parte de su denominación: **BIO ELECTRO, Registro N° 627045**, a nombre de GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B. DE C.V; **ELECTROZOL MEDIFAR, Registro N° 482204a** a nombre de Laboratorios Medifar Paraguaya S.a.; inclusive las marcas registradas de la firma solicitante SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.: **PISA ELECTROLIT, Registro N° 597025; ELECTROLIT, Registro N° 564555; ELECTROLIT, Registro N° 564554.**

Que, como se menciona se observa que las marcas en pugna que comparten la raíz "ELECTRO". Sin embargo, debemos considerar que la clase 05 en la cual se encuentran insertas las marcas, amparan principalmente productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, sustancias dietéticas y suplementos alimenticios. Dentro de este rubro, el prefijo "electro" (que alude a electricidad, procesos eléctricos o, biológicamente, a electrolitos) tiene un significado técnico y comercial directo para ciertos artículos. La partícula "electro" es calificada como débil, descriptiva o de uso común en la clase 05.

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



Resolución N° **0467**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38401/2013 A NOMBRE DE SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. -----

En ese sentido, aunque ambos signos presentan similitud en sus raíces "ELECTRO", al ser de uso común o necesario, esto no constituye fundamento suficiente para declararlas confundibles, pues la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. Las marcas presentan terminaciones que difieren visual y fonéticamente LIT - VIT. -----

Que, como hemos mencionado más arriba la firma solicitante ya posee registros marcarios con la denominación solicitada en autos en la clase 05: **PISA ELECTROLIT, Registro N° 597025; ELECTROLIT, Registro N° 564555; ELECTROLIT, Registro N° 564554.** Teniendo en cuenta la coexistencia previa con otras marcas a nombre de diversos titulares e inclusive a nombre de la firma solicitante, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** -----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada contiene una etiqueta que consiste en la denominación solicitada en letras características impresas en color azul, el punto de la "i" es reemplazado por 4 figuras en forma de gotas en tonos azules, todo ello dentro de un círculo en combinación de tonos azules, la que en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca, tal como se puede apreciar a continuación: -----

marca solicitada



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."*3 En el presente caso, vemos que el hecho de compartir 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. -----

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

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

³ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción. 2013.

Resolución N°

0467

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38401/2013 A NOMBRE DE SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. -----

Asunción, 16 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.** en contra de la Resolución N° 1004 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1004 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 23 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de octubre de 2022, el representante convencional de **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.** expresó agravios; en fecha 14 de diciembre de 2022 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 marzo de 2023 la representante convencional de **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 11 de abril de 2023, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al analizar las marcas enfrentadas **ELECTROLIT** (marca solicitada) vs. **ELECTROVIT** (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen diferencias fonéticas y visuales, poseen elemento diferenciadores que permiten identificarlas plenamente una de otra. Que, basta pronunciar de seguido las denominaciones para apreciar las diferencias auditivas que existen: **ELECTROLIT** y **ELECTROVIT** no dejan la misma impresión ni recuerdo. Igualmente, al visualizarlas consecutivamente se puede notar que la marca solicitada posee un logotipo/distintivo con una grafía y diseño novedoso que le brinda aptitud distintiva visual. Esta dirección considera que la marca solicitada reúne los elementos característicos propios que hacen de su marca un signo registrable. Que, conforme se puede verificar en la base de datos de esta institución, la solicitante ya posee registrada su marca **ELECTROLIT** en la clase 5 con un logotipo similar al solicitado en autos. Por tanto, la presente solicitud de registro es una extensión del registro ya obtenido, la solicitante ya posee derechos adquiridos sobre la denominación **ELECTROLIT** en la clase 5. Que, cabe mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 5 a nombre de diversos titulares que llevan insertas en sus denominaciones la partícula **ELECTRO** y todas las, coexisten pacíficamente en el mercado (**BIO ELECTRO**, **ELECTROZOL MEDIFAR**, 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 coexistencia pacífica con la marca solicitada cuando ya se halla coexistiendo en el dado con marcas que poseen las mismas similitudes(...)" -----


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

Resolución N° **0467**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38401/2013 A NOMBRE DE SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)Yendo ahora al análisis gramatical, desmenuzándolas sílaba por sílaba y letra por letra, ambas constan del mismo número de sílabas y de letras, sólo la última sílaba es diferente, pues la solicitante ha sustituido la "L" por la "V" PERO MANTENIENDO TODA LA ESTRUCTURA GRAMATICAL Y FONÉTICA EN EL RESTO DE LA DENOMINACIÓN. .../... No es verdad, pues precisamente al ser pronunciadas sucesivamente es cuando dejan la misma impresión sonora DE IDENTIDAD auditiva. Por tanto entre la marca solicitada y la registrada por mi mandante existen similitudes gramaticales y fonéticas que inducen definitivamente a confusión y que impiden su coexistencia y asimismo la marca solicitada no posee tales "elementos diferenciadores" como mal refiere la Resolución del inferior. La Resolución recurrida, demuestra además que se ha incurrido en una FALSEDAD MANIFIESTA, pues dice: "Que conforme se puede verificar en la base de datos de esta Institución, la solicitante ya posee registrada su marca ELECTROLIT en la clase 5, con un logotipo similar al solicitado en autos. Por tanto la presente solicitud de registro es una extensión del registro ya obtenido, la solicitante ya posee derechos adquiridos sobre la denominación ELECTROLIT en la clase 5". Pues vayamos a la base de datos mencionada por el A-quo, y ahí se observa que la solicitante SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. de C.V. sólo tiene dos (2) solicitudes de la marca "ELECTROLIT", en clase 5 (cinco) y ninguna de ellas concedidas y para mejor ilustración de esa Dirección las individualizo a continuación: .../... Entonces Señora Directora, cuál es el supuesto derecho adquirido que menciona la resolución? No existe; y se ha tomado como fundamento principal de la misma, el cual pesó y mucho para motivar la improcedencia de la oposición. Este falso argumento amerita la nulidad de la Resolución (...) " ---

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)Al realizar el análisis comparativo, desde el punto de vista ortográfico y fonético, ambas desinencias efectivamente entre sí, muy a pesar de que se exponen fundamentos erróneos que desvíen la atención de una realidad innegable, que ambas marcas son diferentes en sus desinencias. Además, la adversa ha omitido mencionar las consonantes que conforman a las sílabas finales, las cuales son "LIT" y "VIT" respectivamente, por ende, si bien ambas marcas cuentan con la letra "son las consonantes "L"y "V" que le acompañan a cada una las que le otorgan una fonética particular y disímil entre las mismas. Asimismo, cabe destacar que la marca de mi representada se compone de un elemento denominativo y de un elemento gráfico, al ser una marca mixta y la combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permita diferenciarla de las demás existentes en el mercado, así como también a determinar su origen empresarial. Tal y como se puede observar a continuación .../...Que, la firma apelante expresa que las marcas en pugna comparten el vocablo "ELECTRO", la cual es utilizada por diferentes titulares, incluyendo mi representada, para proteger productos en la clase 5. Es más, cabe destacar la marca "ELECTROVIT", actualmente coexiste pacíficamente con numerosas marcas registradas que producen el vocablo "ELECTRO" en sus denominaciones(...)" -----

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

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

Resolución N° **0467**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1004 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38401/2013 A NOMBRE DE SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1004 de fecha 28 de diciembre 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 "ELECTROLIT Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 38401/2013, solicitada a nombre de **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0468

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MICOTEX.", EXPEDIENTE 1549712, SOLICITADA POR VITALIS PHARMA S.A.-----

Asunción, 16 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 460 de fecha 16 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2017 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 460 de fecha 16 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 14 de junio de 2021. -----

Que, en fecha 16 de julio 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 13 de junio de 2017. -----

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 14 de junio de 2021, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **MICOTEX**, Expediente N° **1549712**, Oposición N° 1574761, clase 05, solicitada por **VITALIS PHARMA S.A.**-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MICOTEX**, Expediente N° **1549712**, Oposición N° 1574761, clase 05, solicitada por **VITALIS PHARMA S.A.**-----

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



Resolución N° **0469**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1418 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 34 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2021 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPERIOR Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47549/2018, SOLICITADA POR ALGODÓN SUPERIOR, SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Asunción, 16 JUL 2026

VISTO: El recurso de reconsideración interpuesto por el representante convencional de **Algodón Superior, Sociedad Anónima** contra la Resolución N° 1418 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Algodón Superior, Sociedad Anónima**, e interpone Recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 1418 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 34 de fecha 07 de enero de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1418 de fecha 31 de octubre de 2019. -----

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de **Algodón Superior, Sociedad Anónima**, e interpone Recurso de apelación contra la Resolución N° 34 de fecha 07 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 08 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2021, el representante convencional de **Algodón Superior, Sociedad Anónima** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de junio de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1418 de fecha 31 de octubre de 2019 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca *SUPERIOR Y ETIQUETA* ha sido presentada para amparar los productos de la clase 05. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "*SUPERIOR*", registrada con el número 422393 en fecha 9 de mayo de 2016 a nombre de *CAMBIASO HNOS S.A.C.*, Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, la Resolución N° N° 34 de fecha 07 de enero de 2021 considera: "(...) si bien la recurrente menciona que la solicitud de registro de marca de su mandante se encuentra limitada y posee una etiqueta propia y característica concluyendo que consisten elementos de suma importancia que otorgan distintividad al signo, sin embargo, advertimos que las marcas en pugna son idénticas en el orden gramatical y fonético, protegiendo ambos productos de la clase 05, circunstancia que a nuestro criterio recaen en el ámbito de la confundibilidad ya que no presentan caracteres diferentes pudiendo de esta manera crear riesgo de asociación o confusión para el consumidor(...)" -----

Abg. Claudia Pamela Cristale
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0469**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1418 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 34 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2021 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPERIOR Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47549/2018, SOLICITADA POR ALGODÓN SUPERIOR, SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la marca en cuestión ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones .../... Entre otros. Acompaño copias de los registros mencionados, por lo cual queda sobradamente demostrada la registrabilidad del signo marcario solicitado por mi mandante. Y por ser justamente la marca "SUPERIOR y Etiqueta", de mi mandante notoria y que además goza de fama ante el público consumidor por la excelente calidad de los productos y servicios que ofrece, es de aplicación en este caso el Artículo 6 quinquies del Convenio de París, al cual se halla adherido el Paraguay .../... En segundo lugar, cabe destacar que la marca de mi mandante se encuentra limitada exclusivamente a "Algodón hidrófilo para uso médico quirúrgico y cosmético, algodón absorbente en torundas para uso facial, algodón en cilindros compactados para uso odontológico, hisopos, vendas elásticas, gasa de hilo de algodón, desinfectantes y almohadillas o toallitas faciales de algodón absorbente comprendidos en la clase 5 .../... LA MARCA SE HALLA CONSTITUIDA POR UN DISEÑO EN BLANCO Y NEGRO EN EL CUAL SE DISTINGUE LA DENOMINACIÓN ESCRITA EN LETRAS CARACTERÍSTICAS DENTRO DE UNA FIGURA GEOMÉTRICA SIN DENOMINACIÓN ESPECIAL, Y EN EL EXTREMO IZQUIERDO, LA SILUETA DE UNA FLOR, DENTRO DE UN CÍRCULO CUYO TRAZO ESTÁ INCOMPLETO(...)"

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el **Registro N° 422393** de la marca "SUPERIOR" a nombre de **Cambiaso Hnos S.A.C.**, venció el 04 de enero de 2026, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "SUPERIOR Y ETIQUETA", en la clase 05, solicitada por **Algodón Superior, Sociedad Anónima** -----

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

- Art. 1°** **REVOCAR** las Resoluciones N° 1418 de fecha 31 de octubre de 2019 y 34 de fecha 07 de enero de 2021 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2°** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SUPERIOR Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 47549/2018, solicitada a nombre de **Algodón Superior, Sociedad Anónima**. -----
- Art. 3°** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N°

0470

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XENTURY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04688/2019 A NOMBRE DE PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. -----

Asunción, 16 JUL 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L. en contra de la Resolución N° 79 de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 79 de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ---

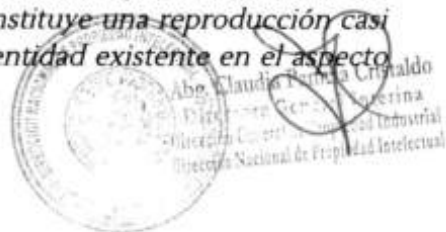
Que, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L. expresó agravios; en fecha 24 de octubre de 2023 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023 el representante convencional de PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al realizar el cotejo de las marcas en pugna XENTURY (marca solicitada) vs. CENTURY SYSTEMS (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto ideológico, en conjunto son plenamente distinguibles y no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada ni tampoco existen fundamentos para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible. Que, la parte solicitante ya posee registrada su marca XENTURY en las clases 37 y 5 (Registros N.° 495089 y 495503) con las que ya se halla coexistiendo en el mercado la marca oponente, la presente solicitud constituye una extensión del registro marcario ya obtenido. Que, además, cabe mencionar que existen otras marcas registradas que también tienen el componente CENTURY como parte de su denominación, en distintas clases, incluyendo en la clase 35, entre ellas: CENTURY 21 y CENTURY'S; de lo cual se deduce que la marca solicitada también podrá coexistir pacíficamente en el mercado pues posee elementos que permiten identificarla plenamente(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En efecto, la denominación de la marca pretendida por la adversa reproduce 6 letras de un total de 7 letras que forman la denominación de la marca de mi mandante. Además, el solo hecho de sustituir la letra inicial C por la letra inicial X no le aporta distintividad puesto que fonéticamente la pronunciación de ambas denominaciones es la misma. Las semejanzas se perciben claramente en todos los planos. Por lo tanto, entre las marcas en pugna existen notorias semejanzas en los planos gráficos, ortográficos y fonéticos. Es evidente que el solicitante no mostro novedad ni originalidad al solicitar su marca, ya que la misma constituye una reproducción casi total de la marca solicitada por mi mandante. .../... Además de la cuasi-identidad existente en el aspecto



Resolución N° **0470**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XENTURY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04688/2019 A NOMBRE DE PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. -----

nominal, a contrario sensu de lo que considera el Aquo, debemos señalar que entre ambas denominaciones también existiría una identidad en el plano conceptual, puesto que la palabra CENTURY traducida al español significa SIGLO, al igual que la palabra XENTURY que claramente hace alusión directa a la palabra CENTURY .../... La solicitud de registro de la marca "XENTURY" presentada por la adversa en una nueva solicitud de registro, independientemente de los registros previos, por ende, corresponde hacer en autos un análisis específico con respecto a las denominaciones en pugna y la respectiva cobertura de los productos y/o servicios protegidos .../... consideramos importante mencionar que si bien existen marcas registradas con la palabra CENTURY los productos y servicios protegidos por las mismas no se encuentran relacionados con los productos y servicios protegidos por la marca "CENTURY" a nombre de mi mandante(...)" -----

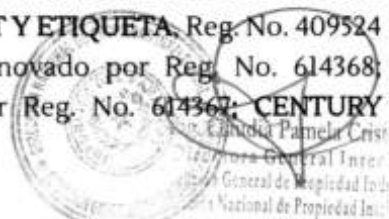
Que, la parte solicitante manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) así que, mientras "XENTURY" opta por una ortografía única y una denominación más concisa, "CENTURY SYSTEMS" es una denominación compuesta por dos palabras, las cuales no pueden ser desmembradas a la hora de realizar un cotejo. Esta diferencia en la estructura denominativa es significativa e incide en los demás elementos. Tras el cotejo entre las marcas en pugna, podemos discernir sin lugar a dudas que la decisión tomada por el A-quo, es en su totalidad correcta, pues, las diferencias tanto visuales como denominativas son obvias .../... III. Registros nacionales de la marca XENTURY Como ya lo ha mencionado el A-quo en la presente resolución recurrida, la marca "XENTURY" se encuentra registrada por mi mandante en Paraguay desde el año 2019. Cuentan con los registros concedidos bajo los números 495.503 y 495.089, en la clase 4 y 37, lo mencionado puede ser fácilmente comprobado por la Señora Directora a través de esta captura de pantalla de la base de datos de esta dependencia .../... Es importante volver a señalar que la marca solicitada por mi mandante "XENTURY" ha sido depositada en la Clase 35 para cubrir: "Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de intermediación comercial; promoción de ventas para terceros", mientras que los productos que cubre el registro de la marca "CENTURY SYSTEMS" para la clase 9 son: "Sistemas informáticos"(...) -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por CENTURY SYSTEMS S.R.L. y la consecuente coexistencia o no de la marca "XENTURY" (solicitada en clase 35) y la marca "CENTURY SYSTEMS Y ETIQUETA" (registrada en la clase 09). -----

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, conforme se desprende del formulario y del escrito de promover oposición ingresado bajo Acta N° 1934146, obrante a fs. 5 a 23 de autos, la firma CENTURY SYSTEMS S.R.L. promovió oposición en base al registro de la marca: CENTURY SYSTEMS Y ETIQUETA (Reg. No. 344046 renovada por Reg. N° 514363) en la clase 09. -----

Además, también en el escrito de oposición invoca los registros de la marca: CENTURY COMMERCE XPRESS Y ETIQUETA, Reg. No. 348463 -a la fecha vencido-; CENTURY NEXT Y ETIQUETA, Reg. No. 409524 renovado por Reg. 583052; CENTURY COMMERCE, Reg. No. 419255 renovado por Reg. No. 614368; CENTURY SUPERMARKET Y ETIQUETA, Reg. No. 415848 renovado por Reg. No. 614367; CENTURY



Resolución N°

0470

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XENTURY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04688/2019 A NOMBRE DE PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. -----

AGROCOM Y ETIQUETA, Reg. No. 418327 renovado por Reg. No. 614366; CENTURY POS SUPERMARKET Y ETIQUETA, Registro No. 418399 renovado por Reg. 602247; todos en la clase 09 del nomenclador. -----

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 "XENTURY" en la clase 35, con la marca oponente "CENTURY SYSTEMS Y ETIQUETA" registrada en la clase 09. -----

XENTURY

(marca solicitada en la clase 35)

CENTURY SYSTEMS Y ETIQUETA

(marcas de la oponente registradas en la clase 09)

CENTURY NEXT Y ETIQUETA

CENTURY COMMERCE

CENTURY SUPERMARKET Y ETIQUETA

CENTURY AGROCOM Y ETIQUETA

CENTURY POS SUPERMARKET Y ETIQUETA

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 -----

Primeramente, 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 invocadas por la parte oponente se encuentran registradas en la clase 09, mientras que la presente solicitud pretende el registro para: "Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de intermediación comercial; promoción de ventas para terceros" de la clase 35. -----

Igualmente, esta Dirección General considera importante mencionar que la firma solicitante PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. posee marcas registradas en la clase 04 y 37 con la denominación de autos "XENTURY". De acuerdo a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema informático de la Institución, se encuentran registradas las marcas: "XENTURY", Registro No. 495089 en la clase 37 para "Servicios de estaciones de servicio [reabastecimiento de combustible y mantenimiento]; lavado de vehículos; servicios de recarga de baterías de vehículos", y "XENTURY", Registro No. 495503 en la clase 04

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



Resolución N° **0470**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XENTURY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04688/2019 A NOMBRE DE PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. -----

para Todos los productos. La clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial, los combustibles y los materiales de alumbrado². -----

De lo expuesto, podemos colegir que la parte solicitante con la presente solicitud pretende la extensión del registro marcario ya obtenido en las clases 37 y 04, a la clase 35. -----

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(...)"*³. En el caso de autos, tanto la firma solicitante como la firma oponente se encuentran operando en el mercado con una familia de marcas. La firma solicitante opera en el mercado en el rubro de cadenas de gasolineras o centros de atención vehicular integral, ya que -con los registros ya obtenidos- protegen tanto el producto que venden: combustibles y lubricantes, como el lugar y la actividad mediante la cual los ofrecen al consumidor final: las estaciones de servicio y el mantenimiento automotor. Mientras que la firma oponente, con sus registros obtenidos en la clase 09, opera en el rubro tecnológico e informático. -----

Que, al apreciar el riesgo de confusión globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso en estudio, esta Dirección General considera que el solicitante ya ostenta derechos pacíficos y reconocidos sobre el elemento: "XENTURY" en la clase 04 y 37, la presente solicitud "XENTURY" no es más que una extensión de los registros ya obtenidos. En ese sentido, entendemos que el consumidor del sector pertinente identificará plenamente los servicios pedidos, y la presente solicitud no generará un nuevo riesgo de asociación o confusión con los productos de la clase 09 del oponente. -----

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

Que, si bien se reconoce que las denominaciones objeto de análisis comparten ciertas semejanzas, estas similitudes no son suficientes, por sí solas, para inducir necesariamente a un riesgo de confusión o asociación en la mente del público consumidor relevante. La impresión de conjunto que transmiten ambas marcas, al ser apreciadas en su totalidad y no de forma fragmentada, es lo que debe prevalecer. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "XENTURY" y la marca oponente "CENTURY SYSTEMS", por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza Edición No. 13 (2026)

³ 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>

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



Resolución N° **0470**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XENTURY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04688/2019 A NOMBRE DE PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. -----

marcas. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, la marca solicitada inicia con la letra "X" la cual tiene una grafía distinta a la de la oponente, además difiere en la longitud, al ser una denominación corta de un vocablo de tres sílabas, mientras que la oponente se encuentra compuesta por dos palabras que contabilizan en total cinco sílabas. -----

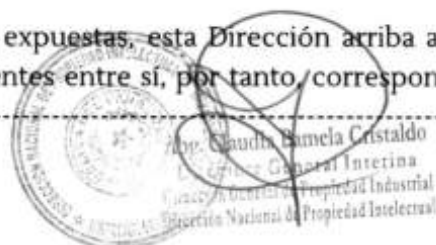
Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados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

Que, adicionalmente, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifica que en la clase 35 se encuentran registradas otras marcas que utilizan en su denominación el vocablo "CENTURY": **CENTURY 21**, Registro No. 612806 a nombre de CENTURY 21 REAL ESTATE LLC; **20TH CENTURY FOX**, Registro No. 620968 a nombre de FOX MEDIA LLC; **TWENTIETH CENTURY FOX** Registro No. 596720 a nombre de FOX MEDIA LLC. Extremo que demuestra la coexistencia de la oponente con otras marcas registradas con el mismo vocablo "CENTURY" a nombre de otros titulares. -----

Por tanto, en atención a las consideraciones realizadas, esta dependencia administrativa estima que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "XENTURY" solicitada en la clase 35 y las marcas de la oponente "CENTURY SYSTEMS Y ETIQUETA", "CENTURY NEXT Y ETIQUETA", "CENTURY COMMERCE", "CENTURY SUPERMARKET Y ETIQUETA", "CENTURY AGROCOM Y ETIQUETA", "CENTURY POS SUPERMARKET Y ETIQUETA" con registros en la clase 09. -----

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, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----



⁵ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0470**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 79 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XENTURY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04688/2019 A NOMBRE DE PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 79 de fecha 23 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "XENTURY", clase 35, Expediente N° 04688/2019, solicitada a nombre de PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0471

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1326 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34798/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

Asunción, 16 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A. en contra de la Resolución N° 1326 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de diciembre de 2022 se presenta la representante convencional de COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1326 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 15 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

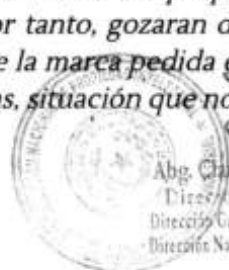
Que, en fecha 21 de abril de 2023, la representante convencional de COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A. expresó agravios; en fecha 02 de mayo de 2023 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2023 la representante convencional de COINBASE, INC. contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 25 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca COINBASE, solicitada para la clase 36, sobre la base de los registros de las marcas COINSA, por lo que corresponde determinar si las denominaciones son o no confundibles. Que, al realizar el análisis de las marcas enfrentadas en conjunto y sucesivamente, como también de las constancias obrantes en el expediente, se verifica que entre la marca solicitada COINBASE y la marca oponente COINSA existen elementos que las vuelven claramente distinguibles, y que permitirán una coexistencia pacífica entre ambas las mismas. Que, la parte solicitante ha acreditado el registro extranjero de su marca COINBASE en numerosos países, en tal sentido, se halla amparada por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de marcas para solicitar el registro nacional de su marca inscrita en el extranjero, además, de tales registros internacionales se colige que no se ha inspirado en la marca oponente sino que pretende extender su registro a nuestro país. Que, esta dirección considera que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad; y no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el artículo 2 de la Ley 1294/98 De Marcas (...)” -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En resumidas cuentas, las marcas COINBASE/COINSA son extremadamente confundibles entre sí desde cualquier plano que se las coteje, por lo que el público consumidor inmediatamente las asociaría como si fueran propiedad de una misma persona, es decir, como si ambas tuvieran un mismo origen y, por tanto, gozaran de una misma calidad. A raíz de estas notorias similitudes, se causaría la impresión de que la marca pedida es un servicio más, prestado y ofrecido por mi representada, parte de su familia de marcas, situación que no es real y que


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

Resolución N° **0471**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1326 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34798/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

la Autoridad debe evitar. De las conclusiones del Inferior, deducimos que el mismo ha errado en forma abismal en el caso de autos, ya que los fundamentos expuestos en la resolución por él vertida son insuficientes y además no se ajustan a derecho ni a la realidad. Resulta imposible creer que el Señor Director haya desconocido el principio general y reconocido en materia marcaria que dice que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada .../... Más allá de que la firma solicitante haya invocado la existencia de registros extranjeros de la marca COINBASE, no debe ser olvidado que el valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial de nuestro país en el cual fuera concedida. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La Dinapi no está obligada a otorgar registros indiscriminadamente, está sí obligada a combatir la competencia desleal, a respetar los derechos de terceros, así como a abogar por el principio de igualdad en el trato y el de buena administración. (...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte solicitante y manifiesta: "(...)La marca COINBASE propiedad de mi mandante se halla registrada a su nombre en nuestro país conforme a la copia de registros adjuntas a esta presentación y a la base de datos de la DINAPI bajo los números: • COINBASE Clase 09 Reg. Nro. 562414/2023 • COINBASE Clase 36 Reg. Nro. 560481/2023 • COINBASE Clase 41 Reg. Nro. 562413/2023 • COINBASE Clase 42 Reg. Nro. 568798/2023 • COINBASE Clase 09 Reg. Nro. 504314/2020 Como podemos observar la marca COINBASE se halla registrada a nombre de mi mandante para la misma clase 36 y servicios relacionados. Si las marcas en cuestión del caso de autos se hallan coexistiendo pacíficamente, negar el registro de la presente solicitud carece totalmente de fundamento. El registro de la marca COINBASE en clase 36 ratifica sin lugar a dudas que el criterio del A-quo al dictar resolución fue correcto desde todo punto de vista y no como lo sostiene la firma apelante, que existió contradicción jurídica (...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca "COINBASE" (solicitada en clase 36) y la marca "COINSA" (registrada en las clases 36, 35 y 39). -----

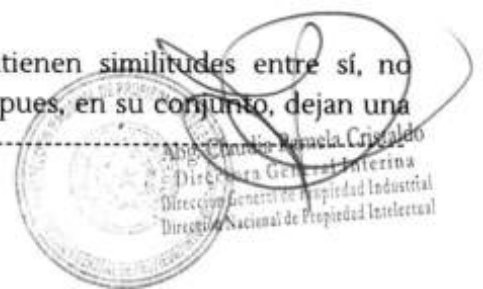
Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. 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 "COINBASE" en la clase 36, con la marca oponente "COINSA" registrada en las clases 36, 35 y 39. -----

COINBASE (marca solicitada)

COINSA (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° **0471**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1326 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34798/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

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 "COINBASE" y la marca oponente "COINSA", por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.-----

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones "COIN", el grado de similitud visual decae drásticamente al observar el resto de la conformación. Existen diferencias en la longitud de las denominaciones y en sus respectivas terminaciones. La marca solicitada "COINBASE" está compuesta por 8 letras y 3 sílabas, mientras que la marca oponente "COINSA" tiene 6 letras y 2 sílabas. Los sufijos de las marcas son totalmente distintos, la terminación "BASE" es claramente distinguible a la terminación "SA", estas terminaciones generan una estructura visual y gráfica en la recta final de las palabras que el consumidor percibirá a primera vista. -----

Que, en el plano fonético, la similitud inicial por la pronunciación de "COIN" se ve rápidamente diluida por las terminaciones. La solicitada "COINBASE" tiene una cadencia rítmica distinta pronunciada en tres sílabas: "coin-ba-se", finalizando con el sonido fuerte y marcado de "BASE". Mientras que la oponente "COINSA" pronunciada "coin-sa", termina con una sílaba aguda y abierta "SA". La diferencia rítmica y fonética de los sufijos impide que los signos suenen de forma idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su conjunto. -----

Que, en el aspecto conceptual, la palabra "COIN" es un término en inglés que significa literalmente "moneda". Al aplicarse a servicios amparados por la marca solicitada y la marca oponente, "COIN" es un término puramente descriptivo, alusivo y de uso común que indica la naturaleza de los servicios. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay², aprobados por Resolución N° 259/2025, establecen expresamente que si la similitud entre dos signos radica únicamente en un elemento genérico, descriptivo o carente de distintividad (como lo es "COIN" en la clase 36), no cabe concluir en un riesgo de confusión basándose solo en dicho elemento. -----

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 "COINSA" 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

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 Paraguay (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0471**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1326 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34798/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

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 ALEOSAN³(...)"; -----

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 36 con las que la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado y que utilizan el prefijo COIN. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 36: COINCO CONSULTORA PARA INVERSIONES Y COMERCIALIZACION S.A., Registro No. 545147, a nombre de Consultora Para Inversiones Y Comercializacion S.a., COINCIDIR S.A., Registro No. 455960, a nombre Coincidir S.A.; inclusive se encuentra coexistiendo con la marca registrada a nombre de la firma solicitante COINBASE, INC.: COINBASE, Registro No. 560481. Extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la raíz "COIN" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** -----

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

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "COINBASE" pretende el registro en la clase 36 para "Servicios de cambio de divisas; negociación de divisas en línea en tiempo real; gestión de efectivo, es decir, facilitación de transferencias de equivalentes electrónicos de efectivo; servicios de transacciones de cambio de divisas digitales para unidades electrónicas de equivalentes de efectivo transferibles con un valor en efectivo especificado; servicios financieros, es decir, servicios de intercambio de títulos valores y de instrumentos financieros derivados; servicios financieros, es decir, servicios de bolsa de valores, servicios de intermediación de inversiones, servicios de intermediación y de intermediarios de fondos mutuos y suministro de información en los campos de las inversiones y de finanzas a través de las redes de computación y la red de comunicación mundial; Servicios financieros, es decir, transferencia electrónica de fondos; compensación y conciliación de transacciones financieras; prestación de una amplia variedad de servicios financieros y de pago", mientras que la marca oponente

³ 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>

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

Resolución N°

0471

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1326 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34798/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

"COINSA" se encuentra registrada en la clase 36 para: *"Prestación de servicios de cobro de deudas judicial y extrajudicialmente, prestación de servicios de recaudación y actualización de base de datos y cobranzas de servicios públicos, creación de central de riesgo de clientes morosos, compra de carteras vencidas y gestión de su cobro y otras actividades legales relacionadas al mercado financiero y de credito con recursos financieros propios"*. -----

Aunque ambos grupos de servicios están encuadrados dentro de la clase 36, Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay⁵, aprobados por Resolución N° 259/2025, establece de forma categórica que **los servicios no podrán considerarse similares entre sí por el simple hecho de figurar en la misma clase**. Para determinar si existe una verdadera relación comercial que genere riesgo de confusión, se deben **evaluar los factores reales del mercado**. En ese sentido, la **naturaleza** de los servicios de "COINBASE" es netamente transaccional, operativa y de inversión; su finalidad es permitir el intercambio de divisas, la transferencia electrónica de fondos, y la intermediación en bolsas de valores. Por el contrario, los servicios de "COINSA" tienen una naturaleza jurídico-administrativa y de gestión de riesgos; su finalidad es la recuperación de dinero perdido (cobro de deudas, cobranzas de servicios públicos) y la evaluación de morosidad (central de riesgo). Los servicios amparados por las marcas en pugna no compiten entre sí, ya que no son sucedáneos ni sustitutos, nadie contrata a una agencia de cobranzas para invertir en divisas. Tampoco son complementarios en sentido marcario, ya que el uso de uno no es indispensable para el otro.-

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 compartir 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. -----

Que, es de relevancia que la firma solicitante **COINBASE, INC.** ya posea registros marcarios con la denominación **COINBASE** en las clases 36, 42, 41 y 9 (registros N° 560481, 568798, 562413, 562414) con las cuales la marca oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado. En ese sentido, se puede concluir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro y que ya posee derechos adquiridos respecto a la denominación solicitada para los servicios solicitados en la clase 36. -----

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "**COINBASE**" solicitada en la clase 36 y la marca oponente "**COINSA**" con registro en las clases 36, 35 y 39. -----

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.** -----

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

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

Resolución N° **0471**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1326 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34798/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1326 de fecha 30 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "COINBASE", clase 36, Expediente N° 34798/2019, solicitada a nombre de COINBASE, INC. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0472**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1325 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34801/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

Asunción, **16 JUL 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A.** en contra de la Resolución N° 1325 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de diciembre de 2022 se presenta la representante convencional de **COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1325 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 15 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

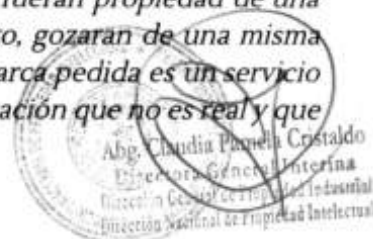
Que, en fecha 21 de abril de 2023, la representante convencional de **COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A.** expresó agravios; en fecha 02 de mayo de 2023 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2023 la representante convencional de **COINBASE, INC.** contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 25 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca COINBASE, solicitada para la clase 42, sobre la base de los registros de las marcas COINSA, por lo que corresponde determinar si las denominaciones son o no confundibles. Que, al realizar el análisis de las marcas enfrentadas en conjunto y sucesivamente, como también de las constancias obrantes en el expediente, se verifica que entre la marca solicitada COINBASE y la marca oponente COINSA existen elementos que las vuelven claramente distinguibles, y que permitirán una coexistencia pacífica entre ambas las mismas. Que, la parte solicitante ha acreditado el registro extranjero de su marca COINBASE en numerosos países, en tal sentido, se halla amparada por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de marcas para solicitar el registro nacional de su marca inscrita en el extranjero, además, de tales registros internacionales se colige que no se ha inspirado en la marca oponente sino que pretende extender su registro a nuestro país. Que, esta dirección considera que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad; y no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el artículo 2 de la Ley 1294/98 De Marcas (...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En resumidas cuentas, las marcas COINBASE/COINSA son extremadamente confundibles entre sí desde cualquier plano que se las coteje, por lo que el público consumidor inmediatamente las asociaría como si fueran propiedad de una misma persona, es decir, como si ambas tuvieran un mismo origen y, por tanto, gozarán de una misma calidad. A raíz de estas notorias similitudes, se causaría la impresión de que la marca pedida es un servicio más, prestado y ofrecido por mi representada, parte de su familia de marcas, situación que no es real y que*


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

Resolución N° **0472**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1325 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34801/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

la Autoridad debe evitar. De las conclusiones del Inferior, deducimos que el mismo ha errado en forma abismal en el caso de autos, ya que los fundamentos expuestos en la resolución por él vertida son insuficientes y además no se ajustan a derecho ni a la realidad. Resulta imposible creer que el Señor Director haya desconocido el principio general y reconocido en materia marcaria que dice que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada .../... Más allá de que la firma solicitante haya invocado la existencia de registros extranjeros de la marca COINBASE, no debe ser olvidado que el valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial de nuestro país en el cual fuera concedida. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La Dinapi no está obligada a otorgar registros indiscriminadamente, está sí obligada a combatir la competencia desleal, a respetar los derechos de terceros, así como a abogar por el principio de igualdad en el trato y el de buena administración. (...) -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte solicitante y manifiesta: "(...)La marca COINBASE propiedad de mi mandante se halla registrada a su nombre en nuestro país conforme a la copia de registros adjuntas a esta presentación y a la base de datos de la DINAPI bajo los números: • COINBASE Clase 09 Reg. Nro. 562414/2023 • COINBASE Clase 36 Reg. Nro. 560481/2023 • COINBASE Clase 41 Reg. Nro. 562413/2023 • COINBASE Clase 42 Reg. Nro. 568798/2023 • COINBASE Clase 09 Reg. Nro. 504314/2020 Como podemos observar la marca COINBASE se halla registrada a nombre de mi mandante para la misma clase 42 y servicios relacionados. Si las marcas en cuestión del caso de autos se hallan coexistiendo pacíficamente, negar el registro de la presente solicitud carece totalmente de fundamento. El registro de la marca COINBASE en clase 42 ratifica sin lugar a dudas que el criterio del A-quo al dictar resolución fue correcto desde todo punto de vista y no como lo sostiene la firma apelante, que existió contradicción jurídica (...) -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por COINSA COBERTURA JURÍDICA INTEGRAL S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca "COINBASE" (solicitada en clase 42) y la marca "COINSA" (registrada en las clases 36, 35 y 39). -----

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 "COINBASE" en la clase 42, con la marca oponente "COINSA" registrada en las clases 36, 35 y 39. -----

COINBASE (marca solicitada)

COINSA (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°

0472

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1325 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34801/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

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 "COINBASE" y la marca oponente "COINSA", por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.-----

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones "COIN", el grado de similitud visual decae drásticamente al observar el resto de la conformación. Existen diferencias en la longitud de las denominaciones y en sus respectivas terminaciones. La marca solicitada "COINBASE" está compuesta por 8 letras y 3 sílabas, mientras que la marca oponente "COINSA" tiene 6 letras y 2 sílabas. Los sufijos de las marcas son totalmente distintos, la terminación "BASE" es claramente distinguible a la terminación "SA", estas terminaciones generan una estructura visual y gráfica en la recta final de las palabras que el consumidor percibirá a primera vista. -----

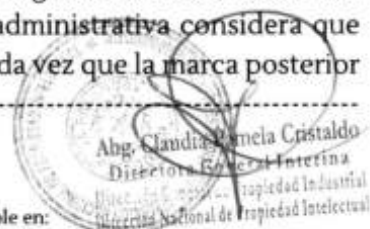
Que, en el plano fonético, la similitud inicial por la pronunciación de "COIN" se ve rápidamente diluida por las terminaciones. La solicitada "COINBASE" tiene una cadencia rítmica distinta pronunciada en tres sílabas: "coin-ba-se", finalizando con el sonido fuerte y marcado de "BASE". Mientras que la oponente "COINSA" pronunciada "coin-sa", termina con una sílaba aguda y abierta "SA". La diferencia rítmica y fonética de los sufijos impide que los signos suenen de forma idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su conjunto. -----

Que, en el aspecto conceptual, la palabra "COIN" es un término en inglés que significa literalmente "moneda". Al aplicarse a servicios amparados por la marca solicitada y la marca oponente, "COIN" es un término puramente descriptivo, alusivo y de uso común que indica la naturaleza de los servicios. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay², aprobados por Resolución N° 259/2025, establecen expresamente que si la similitud entre dos signos radica únicamente en un elemento genérico, descriptivo o carente de distintividad, no cabe concluir en un riesgo de confusión basándose solo en dicho elemento.

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 "COINSA" 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. -----

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 Paraguay (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0472**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1325 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34801/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

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 ALEOSAN³(...)"-----

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 42 con las que la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado y que utilizan el prefijo COIN. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 42: COINCO CONSULTORA PARA INVERSIONES Y COMERCIALIZACION S.A., Registro No. 545146, a nombre de Consultora Para Inversiones Y Comercializacion S.a.; inclusive se encuentra coexistiendo con la marca registrada a nombre de la firma solicitante COINBASE, INC.: COINBASE, Registro No. 568798. Extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la raíz "COIN" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** -----

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

Que, respecto a la cobertura de las marcas, la marca solicitada "COINBASE" pretende el registro en la clase 42 para "Utilización temporal de programas informáticos en línea no descargables para su utilización en el comercio electrónico, el almacenamiento, el envío, la recepción, la aceptación y la transmisión de moneda digital y la gestión de pagos y transacciones de cambio en moneda digital; Utilización temporal de programas informáticos en línea no descargables para el procesamiento de pagos electrónicos; Utilización temporal de programas informáticos de autenticación en línea no descargables para el control del acceso a ordenadores y redes informáticas y las comunicaciones con ellos". Dado que estos servicios informáticos gestionan directamente activos financieros tales como moneda digital, pagos electrónicos y controlan la ciberseguridad -autenticación y acceso a redes- involucran un alto nivel de sensibilidad, importancia técnica y riesgo económico para quien los adopta o contrata. Por lo tanto, se entiende que tanto el consumidor general como el profesional que contrate los servicios ejercerá un alto grado de atención y cuidado. -----



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

³ 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>

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

Resolución N° **0472**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1325 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34801/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

Que, la marca oponente "COINSA" posee el registro de su marca en las clases 35, 36 y 39, para los servicios: *"Servicios de análisis, asistencia y asesoría para la organización y dirección de negocios"; "Prestación de servicios de cobro de deudas judicial y extrajudicialmente, prestación de servicios de recaudación y actualización de base de datos y cobranzas de servicios públicos, creación de central de riesgo de clientes morosos, compra de carteras vencidas y gestión de su cobro y otras actividades legales relacionadas al mercado financiero y de crédito con recursos financieros propios" y "Servicios de courier para localización de clientes"*, respectivamente. -----

De la cobertura señalada podemos ver que la naturaleza de los servicios de la marca oponente "COINSA" es netamente corporativa, administrativa y logística; su finalidad abarca el asesoramiento en la dirección de negocios (de la clase 35), la gestión de cobro de carteras morosas (de la clase 36) y el transporte o envío de mensajería/courier para localizar clientes (de la clase 39). Mientras que la naturaleza de los servicios de la marca solicitada en autos "COINBASE" es estrictamente tecnológica e informática; su finalidad es la provisión temporal de software no descargable para gestionar pagos electrónicos, ciberseguridad y transmisión de criptomonedas (de la clase 42). -----

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 compartir 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. -----

Que, es de relevancia que la firma solicitante COINBASE, INC. ya posea registros marcarios con la denominación COINBASE en las clases 36, 42, 41 y 9 (registros N° 560481, 568798, 562413, 562414) con las cuales la marca oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado. En ese sentido, se puede concluir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro y que ya posee derechos adquiridos respecto a la denominación solicitada para los servicios solicitados en la clase 42. -----

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "COINBASE" solicitada en la clase 42 y la marca oponente "COINSA" con registro en las clases 36, 35 y 39. -----

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. -----


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

⁵ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0472**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1325 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINBASE", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34801/2019 A NOMBRE DE COINBASE, INC. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1325 de fecha 30 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "COINBASE", clase 42, Expediente N° 34801/2019, solicitada a nombre de COINBASE, INC. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0473

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 261 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 56277/2019 A NOMBRE DE UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L. -----

Asunción, **16 JUL 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la **Universidad Europea del Atlántico**, en contra de la Resolución N° 261 de fecha 26 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de la **Universidad Europea del Atlántico**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 261 de fecha 26 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

Que, en fecha 19 de julio de 2023, el representante convencional de la **Universidad Europea del Atlántico** expresó agravios; en fecha 14 de noviembre de 2023 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 15 de enero de 2024 la representante convencional de la **Universidad Europea de Madrid, S.L.**, contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 19 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el estudio correspondiente se constata que la marca cuestionada por la oponente, se encontraba coexistiendo pacíficamente con la marca de la solicitante teniendo en cuenta que a nombre de la Universidad Europea del Atlántico ya se encontraba inscripta su denominación "UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID UEM Y ETIQUETA", desde el 17 de julio de 2008 bajo el registro N° 341623 con vencimiento en fecha 27 de diciembre de 2020; en tanto que la denominación de la oponente fue solicitada posteriormente en fecha 19 de septiembre de 2017, que en virtud a los méritos expuestos es criterio de esta Dirección que si anteriormente las denominaciones en pugna ya estuvieron coexistiendo pacíficamente sin ocasionar confusión o asociación al público, de permitirse el registro de la marca "UNIVERSIDAD EUROPEA UE" simplemente estaríamos dando continuidad a la coexistencia pacífica antes mencionada. Que, si bien es cierto a la fecha la denominación "UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID UEM" (primer registro) se encuentra vencido y no fue renovado, no es menos cierto que la presente solicitud cuestionada por la oponente "UNIVERSIDAD EUROPEA UE" fue solicitada en fecha 12 de julio de 2019 estando aún vigente ese primer registro, por lo que se colige que igualmente las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)teniendo a la vista las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales (universidad) de las marcas en pugna, mi mandante se vería afectada en el desempeño de su marca el ámbito de los servicios educativos, pues la presente solicitud podría causar confusión o error en los consumidores y en los posibles alumnos de la universidad .../... En todo caso la contraparte hubiese solicitado la renovación de la marca anterior, para continuar con la protección de la

Resolución N° **0473**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 261 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 56277/2019 A NOMBRE DE UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L. -----

marca actual, sin embargo, esto no pasó. Tal protección y prioridad dejó de existir al momento de quedar firme el vencimiento de la marca "UNIVERSIDAD EUROPEA" Reg. No. 341623, vto. 27/12/2020(...)" -----

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios manifiesta: "(...)Cabe señalar, además, que la marca cuyo registro se solicita en estos autos corresponde, casi en su totalidad, al nombre comercial de mi mandante .../... Por otro lado, las marcas en conflicto también son diferenciables desde el plano figurativo, pues ambas poseen etiquetas totalmente diferentes, tal como puede ser observado .../... Si bien el registro N° 341263 de la marca UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Y ETIQUETA se encuentra actualmente vencido, debe ser especialmente considerado que, habiendo sido el mismo concedido en fecha 27 de diciembre de 2010 y que la marca oponente, UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS, fuera concedida en fecha 8 de julio de 2019, dichas marcas coexistieron en nuestro país en forma pacífica por un cierto espacio de tiempo, lo cual demuestra que si las citadas marcas, a pesar de tener elementos comunes, ya coexistían anteriormente(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **Universidad Europea del Atlántico**, y la consecuente coexistencia o no de la marca "**UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 41) y la marca "**UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS**" (registrada en la clase 41). -----

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. -----

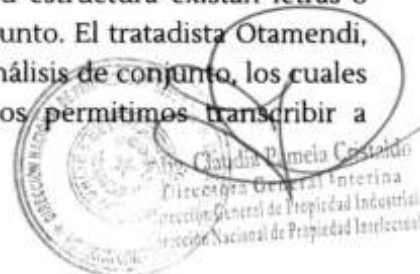
Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA**" en la clase 41, con la marca oponente "**UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS**" registrada en la clase 41. -----

UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA (marca solicitada)

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS
(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



Resolución N°

0473

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 261 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 56277/2019 A NOMBRE DE UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L. -----

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, si bien ambas marcas coinciden en la expresión "UNIVERSIDAD EUROPEA". Es importante mencionar que la clase 41, en la cual se encuentran insertas tanto la solicitud como el registro, amparan servicios de educación, formación y esparcimiento. En ese sentido, la palabra "UNIVERSIDAD" es el término genérico que designa la naturaleza del servicio prestado. Por su parte, la palabra "EUROPEA" es un término con connotación geográfica o descriptiva que indica el origen de la enseñanza. Por tanto, al ser términos genéricos y geográficos descriptivos, no se puede reivindicar la exclusividad sobre la expresión "UNIVERSIDAD EUROPEA", ya que estas palabras deben permanecer libres en el mercado para que otras instituciones educativas puedan informar sobre la naturaleza y origen de sus servicios. -----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay², aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen de manera clara que cuando dos marcas tienen en común expresiones que son descriptivas o carecen de carácter distintivo, no cabe concluir en un riesgo de confusión basándose únicamente en dichos elementos compartidos. Al aplicar esta regla, el núcleo de confrontación no deben ser los elementos: "UNIVERSIDAD EUROPEA", sino los elementos adicionales que acompañan a cada signo. -----

Al respecto vemos que la marca solicitada utiliza los elementos "UNIVERSIDAD EUROPEA" seguidos de las siglas "UE" y de una "ETIQUETA". Mientras que la marca oponente acompaña a los elementos "UNIVERSIDAD EUROPEA" los siguientes vocablos "DEL ATLÁNTICO" y de la extensa frase latina "A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS", además de una "ETIQUETA". Al comparar estos elementos restantes, la diferencia es contundente a nivel visual y fonético, es innegable la diferencia en la longitud, la estructura silábica y la sonoridad de una marca corta con siglas y etiqueta, frente a una marca larga con una oración completa en latín, por tanto podemos colegir que generan impresiones de conjunto radicalmente diferentes. -----

En cuanto a las etiquetas de las marcas enfrentadas, difieren en sus respectivas grafías, en las figuras utilizadas -la solicitada utiliza un recuadro rojo con las letras cursivas "ue" mientras que la oponente utiliza un recuadro azul con una "A" mayúscula y en los extremos laterales la larga frase en latín escrita en vertical, tal como puede observarse en la siguiente comparación: -----

marca solicitada



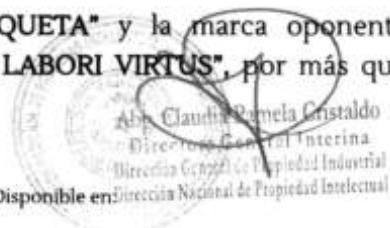
marca oponente



Que, la marca solicitada "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA" y la marca oponente "UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS", por más que

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



Resolución N° **0473**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 261 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 56277/2019 A NOMBRE DE UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L. -----

comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

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 **"UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS"** 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, 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 ALEOSAN³(...)"*. -----

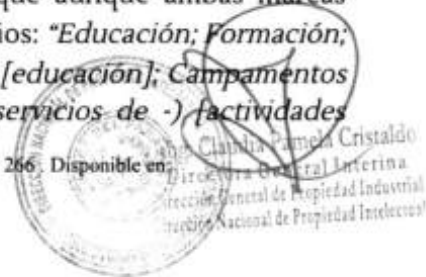
Que, respecto a la coexistencia anterior de las marcas, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas 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."*. -----

Al respecto, el registro de la marca **"UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID UEM Y ETIQUETA"**, No. 341623 a nombre de la Universidad Europea De Madrid, S.L., estuvo vigente desde el 27 de diciembre de 2010 hasta el 20 de diciembre de 2020; la marca oponente **"UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS Y ETIQUETA"**, registro No. 487066 fue concedida en fecha 08 de julio de 2019. De las fechas mencionadas se verifica que efectivamente ambas marcas coincidieron en el lapso comprendido desde el 08 de julio de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2020. -----

Primeramente, esta Dirección General considera importante señalar que aunque ambas marcas coinciden en la clase 41, la marca solicitada pretende el registro para los servicios: *"Educación; Formación; Servicios de entretenimiento; Actividades deportivas y culturales; Academias [educación]; Campamentos [cursillos] de perfeccionamiento deportivo; Campamentos de vacaciones (servicios de -) actividades"*

³ 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>

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



Resolución N° **0473**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 261 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 56277/2019 A NOMBRE DE UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L. -----

recreativas]; Clases de mantenimiento físico; Clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; Clubes (servicios de -) [educación o entretenimiento]; Educación; Educación física; Exámenes pedagógicos; Explotación de instalaciones deportivas; Montaje de programas de radio y televisión; Organización de competiciones deportivas; Préstamo de libros; Publicación de libros; Publicación de textos que no sean publicitarios; Publicación electrónica de libros y periódicos en línea; Puesta a disposición de instalaciones recreativas; Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables"; la oponente posee el registro para los servicios: "Servicio de enseñanza de cursos grado universitario, postgrado, especializaciones, doctorados y diplomados", por las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales señaladas, esta Dirección General estima que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. —

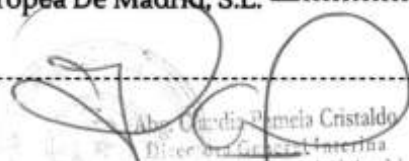
Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* En el presente caso, vemos que el hecho de compartir palabras 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. -----

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA" solicitada en la clase 41 y la marca oponente "UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO A EX VERITATE LUX EX LABORI VIRTUS" con registro en la clase 41. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, 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° 261 de fecha 26 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "UNIVERSIDAD EUROPEA UE Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 56277/2019, solicitada a nombre de Universidad Europea De Madrid, S.L. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

⁵ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N°

0474

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 136 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIMO TABS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 26788/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMACO S.A.** contra la Resolución N° 136 de fecha 19 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril 2019 se presenta el representante convencional de **FARMACO S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 136 de fecha 19 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de agosto de 2019, el representante convencional de **FARMACO S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 30 de septiembre de 2019 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 28 de octubre de 2019, el representante convencional de **ALPHA PHARMA GROUP LTD.** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 29 de noviembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, esta Dirección hace notar que la denominación de la oponente es una marca extranjera que no demuestra notoriedad dentro de la clase 05, además cabe mencionar que en materia procesal **EL INTERÉS ES LA MEDIDA DE LA ACCIÓN**, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca **PRIMO TABS** en nuestro país, lo que demuestra que no existe ningún interés de parte del mismo, como así también en la etapa probatorio no han arrimado las pruebas que demuestren que la marca sea considerada una marca notoria y famosa en su origen (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Es indispensable tomar en consideración que ninguna de las partes ha esgrimido que a la marca **PRIMO TABS** le falte distintividad o que el público consumidor pueda llegar a confundirse. Lo que estamos discutiendo es quién tiene mejor derecho para registrarla. Es decir, es evidente que la Resolución 136 no sopesó los elementos que hacen al caso de autos, sino que confundió quizás elementos en otros casos, y con ello, dañó gravemente los intereses de mi mandante (...)".-----

Que, contesta la solicitante diciendo: "(...) Que, la adversa, en su escrito de oposición afirmaba ser titular de la denominación solicitada por mi mandante, sin embargo en ningún momento presentó ningún documento que acredite que la marca se encuentra registrada en su país de origen o que se encuentra en proceso de registro, debemos recordar que éste es el argumento en virtud del cual la Res N° 136/19, rechaza la oposición planteada. Sin embargo, la apelante resalta otros hechos que si bien complementan el motivo



Resolución N°

0474

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 136 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIMO TABS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 26788/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

de la decisión tomada por el A-QUO, no implican los motivos centrales que le permitieron llegar a la conclusión de rechazar la oposición planteada.../... La marca oponente no tiene o no ha demostrado tener "su marca" registrada en su país de origen, y tampoco ha solicitado el registro para la misma, con anterioridad, con ello queda demostrada la falta de interés mencionada por el inferior, puesto que sólo al momento que mi mandante solicitó su registro fue que la contraparte tuvo interés por evitar la concesión de la marca. Antes de ello, evidentemente, la oponente no tenía interés en registrar "su marca" en nuestro país. (...)". -----

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 "PRIMO TABS" (Clase 05) y la marca oponente "PRIMO TABS" (Clase 05).-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la marca cuyo registro se solicita reproduce los dos vocablos que conforman la denominación de la marca oponente, en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: -----

PRIMO TABS	(marca oponente)
PRIMO TABS	(marca solicitada)

Que, la oposición deducida se sustenta exclusivamente en la alegación de un supuesto **uso anterior** de la marca **PRIMO TABS** por parte de **ALPHA PHARMA GROUP LTD.**, sin que la oponente haya acompañado documentación idónea que acredite la existencia de un registro o de una solicitud marcaria, ya sea en el Paraguay o en el extranjero, ni otros elementos probatorios suficientes que permitan reconocer un mejor derecho sobre el signo invocado. -----

Que, el Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: "*Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer(...)*"; En consecuencia, la **mera afirmación de un uso previo, desprovista de respaldo documental, no resulta suficiente para desvirtuar el derecho de prioridad de la solicitante.**-----

En ese contexto, corresponde aplicar el principio de territorialidad que rige el sistema marcario paraguayo, conforme al cual la protección de una marca se circunscribe al territorio nacional y nace con su registro en el país. En igual sentido, el principio atributivo del derecho marcario reconoce un mejor derecho a quien obtiene o solicita válidamente el registro del signo dentro del territorio nacional. En el presente caso, al no haber acreditado la oponente un derecho marcario oponible en el Paraguay ni los presupuestos legales que justifiquen la protección de un registro extranjero, corresponde reconocer la prioridad de la firma **FARMACO S.A.** para la obtención del registro solicitado.-----

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

Resolución N° **0474**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 136 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIMO TABS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 26788/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

En tal sentido, el artículo 18 de la Ley N.º 1294/1998 dispone expresamente que: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*. En consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de un registro nacional o extranjero, ni acreditado otro derecho preferente reconocido por la legislación marcaria, la oposición carece de sustento jurídico suficiente para impedir el registro solicitado.-----

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas excepciones, ya que existen categorías de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de protección especial ante su registro en países del extranjero, no es el caso de la marca oponente.-----

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca oponente, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y que no posee las herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca "PRIMO TABS". Por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 136 de fecha 19 de marzo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PRIMO TABS", Clase 05, Expediente N° **26788/2015**, solicitada a nombre de la firma FARMACO S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


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

Resolución N°

0475

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1437 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREN TABS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 26794/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMACO S.A.** contra la Resolución N° 1437 de fecha 23 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de **FARMACO S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1437 de fecha 23 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de abril de 2019, el representante convencional de **FARMACO S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de junio de 2019 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 17 de octubre de 2019, el representante convencional de **ALPHA PHARMA GROUP LTD.** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 14 de noviembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, del cotejo entre ambos signos "TREN TABS" (solicitado) y "TREN TABS" (registrado en varios países) surge que los elementos denominativos y gráficos de ambas marcas son idénticos y no podrán coexistir en el mercado sin riesgo de confusión en el público consumidor (...).-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) el A-quo trata de fundamentar su decisión basándose en la simple comparación de las denominaciones, sin analizar las constancias obrante en el expediente las cuales demuestran fehacientemente que el derecho invocado por la adversa no posee sustento legal atendiendo que la misma se limitó a afirmar que su mandante posee registros en varios países sin agregar documentos respaldatorios que permitan acreditar su derecho, es más el A-quo ni siquiera ordenó la apertura de la causa a prueba y resolvió irresponsablemente hacer procedente la oposición planteada, sin siquiera verificar la supuesta existencia de los registros extranjeros mencionados (...).-----

Que, contesta la oponente diciendo: "(...) Nuestra legislación marcaria reconoce indirectamente, valor al uso de la marca no registrada en el art. 2. inc) I, de la ley de marcas.../...No existen dudas que el uso del signo marcario "TREN TABS" por parte de mi mandante es intenso y se extiende a diversos países del mundo, fomentando así una relación directa entre la calidad del producto, el signo marcario y el fabricante ALPHA PHARMA GROUP. A manera de establecer el alcance del producto solicitado, nos remitimos a una búsqueda en internet, la cual nos devuelve una gran cantidad de páginas web de distintas partes del



Resolución N° **0475**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1437 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREN TABS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 26794/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

mundo, en la cual se hace expresa mención al producto TREN TABS, producido por mi mandante ALPHA PHARMA GROUP. (...)".-----

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 "TREN TABS" (Clase 05) y la marca oponente "TREN TABS"(Clase 05).-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la marca cuyo registro se solicita reproduce los dos vocablos que conforman la denominación de la marca oponente, en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo:-----

TREN TABS	(marca oponente)
TREN TABS	(marca solicitada)

Que, la oposición deducida se sustenta exclusivamente en la alegación de un supuesto **uso anterior** de la marca **TREN TABS** por parte de **ALPHA PHARMA GROUP LTD.**, sin que la oponente haya acompañado documentación idónea que acredite la existencia de un registro o de una solicitud marcaria, ya sea en el Paraguay o en el extranjero, ni otros elementos probatorios suficientes que permitan reconocer un mejor derecho sobre el signo invocado.-----

Que, el Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: "*Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer(...)*"; En consecuencia, **la mera afirmación de un uso previo, desprovista de respaldo documental, no resulta suficiente para desvirtuar el derecho de prioridad de la solicitante.**-----

En ese contexto, corresponde aplicar el principio de territorialidad que rige el sistema marcario paraguayo, conforme al cual la protección de una marca se circunscribe al territorio nacional y nace con su registro en el país. En igual sentido, el principio atributivo del derecho marcario reconoce un mejor derecho a quien obtiene o solicita válidamente el registro del signo dentro del territorio nacional. En el presente caso, al no haber acreditado la oponente un derecho marcario oponible en el Paraguay ni los presupuestos legales que justifiquen la protección de un registro extranjero, corresponde reconocer la prioridad de la firma **FARMACO S.A.** para la obtención del registro solicitado.-----

En tal sentido, el artículo 18 de la Ley N.º 1294/1998 dispone expresamente que: "*El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país*". En consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de un registro nacional o extranjero, ni acreditado otro derecho preferente reconocido por la legislación marcaria, la oposición carece de sustento jurídico suficiente para impedir el registro solicitado.-----



Resolución N° **0475**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1437 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREN TABS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 26794/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-----

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas excepciones, ya que existen categorías de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de protección especial ante su registro en países del extranjero, no es el caso de la marca oponente.-----

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca oponente, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y que no posee las herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca "TREN TABS". Por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1437 de fecha 23 de noviembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TREN TABS", Clase 05, Expediente N° **26794/2015**, solicitada a nombre de la firma **FARMACO S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----



Resolución N°

0476

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WINSTROL- DEPOT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 69885/2024, SOLICITADO POR SIDNEI CANDIDO DA SILVA.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Dutriec S.A.** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 1140 de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **Dutriec S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1140 de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 09 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 el representante convencional de **Dutriec S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 30 de marzo de 2026 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. -----

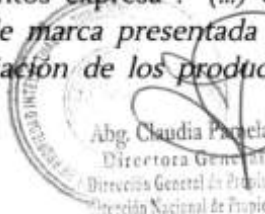
Que, en fecha 29 de abril de 2026, el representante convencional **SIDNEI CANDIDO DA SILVA** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 04 de mayo de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria 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.../...Del análisis vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas (...)".-----

Que, se agravia la apelante **Dutriec S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Como puede verse la marca de mi principal comparte ocho de las doce letras que la componen con la marca solicitada en autos, estando ellas exactamente en el mismo orden (secuencia R-O-L-D-E-P-O-T). Es de notar que la presencia de letras diferentes al inicio de la marca de la adversa no otorga a ésta una diferenciación suficiente, al persistir claramente una visión similar de conjunto entre estas denominaciones. Como se puede observar la marca solicitada es prácticamente idéntica a la marca de la oponente ya que comparten casi todas las letras que las componen, encontrándose las mismas modificaciones realizadas por la solicitante no otorgan a su marca un carácter propio como para que pueda coexistir con la marca de mi representada. (...)".-----

Que, la solicitante **SIDNEI CANDIDO DA SILVA** entre otros argumentos expresa : "(...) Que, es totalmente falsa la afirmación de la adversa, de la solicitud de registro de marca presentada por mi mandante, puede inducir directa o indirectamente a la confusión o asociación de los productos y/o -----


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

Resolución N°

0476

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WINSTROL- DEPOT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 69885/2024, SOLICITADO POR SIDNEI CANDIDO DA SILVA.-----

servicios, Niego por consiguiente, las aseveraciones de la adversa, que ataca sin tener fundamento claro consistente contra la resolución nro. 1140/2025 tratando de justificar lo injustificable.../...nos resulta inentendible, por que han recurrido hasta esa instancia para impedir nuestro registro, quizás por el temor a la libre competencia, sana y leal que propone actualmente nuestra ley (...).-----

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

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

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que si bien ambas estructuras constan de dos elementos y comparten el vocablo "DEPOT" en la segunda ubicación, así como la sílaba final "ROL" en sus desinencias, existen factores de diferenciación determinantes. Los términos iniciales "WINS/NAN" exhiben una composición gráfica disímil, con una secuencia y cantidad de letras que proyectan una imagen visual distinta. Además, la denominación pretendida utiliza un guión de unión, en contraste con el espacio utilizado por la marca opositora, lo cual contribuye a una configuración externa claramente individualizada. De igual manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en su 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 ALEOSAN ¹[...] 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(...).-----

WINSTROL- DEPOT (marca solicitada)

NANDROL DEPOT (marca oponente)



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° 0476

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WINSTROL- DEPOT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 69885/2024, SOLICITADO POR SIDNEI CANDIDO DA SILVA.-----

Que, en el aspecto conceptual, ambas marcas incorporan el término "DEPOT" (depósito)², expresión utilizada en el ámbito farmacéutico para aludir a formulaciones de liberación prolongada o de acción retardada³. En cuanto a los vocablos iniciales "WINSTROL" y "NANDROL", éstos corresponden a denominaciones diferentes, que no comparten un significado común en el lenguaje corriente. Por tanto, cada marca evoca un concepto propio a partir de su respectivo elemento denominativo principal.-----

Que, si bien se observa que ambas denominaciones marcarias comparten el término de origen inglés "DEPOT", resulta fundamental evaluar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a las marcas analizadas en el presente caso: **TESTOLAND-DEPOT**, Clase 05, Registro N° 631842 a nombre de FARMACO S.A.; **DECALAND-DEPOT**, Clase 05, Registro N° 580346 a nombre de FARMACO S.A.; **ALIN DEPOT**, Clase 05, Registro N° 583647 a nombre de PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V.; **LORELIN DEPOT**, Clase 05, Registro N° 568417 a nombre de PROSALUD FARMA S.A.; **LUPRON DEPOT**, Clase 05, Registro N° 546579 a nombre de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.-----

Que, 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"*⁴. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado constituye un indicio claro de que el vocablo común "DEPOT" carece de suficiente fuerza distintiva como para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines del cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.-----

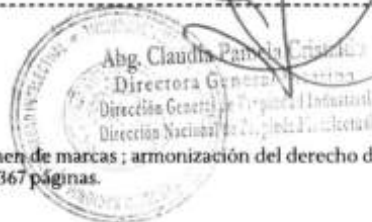
Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*⁵-----

² <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/depot>

³ https://dime.rann.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=dep%C3%B3sito

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

⁵ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas; requisitos de fondo para el examen de marcas; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.



Resolución N° **0476**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WINSTROL- DEPOT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 69885/2024, SOLICITADO POR SIDNEI CANDIDO DA SILVA.-----

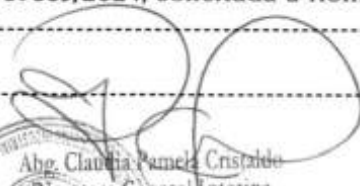
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **SIDNEI CANDIDO DA SILVA**, posee las siguientes marcas registradas: **"HERMOZOLAM-DEPOT"** Clase 05, Registro N°515829; **"STANOL- DEPOT"** Clase 05, Registro N°525116; **"DECON - DEPOT"** Clase 05, Registro N°525115; **"PRIMOBOLAN-DEPOT"** Clase 05, Registro N°603721; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1140 de fecha 14 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"WINSTROL- DEPOT"**, Clase 05, Expediente N° **69885/2024**, solicitada a nombre de **SIDNEI CANDIDO DA SILVA**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

Resolución N°

0477

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1378 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIX AROMA", Clase 34, EXPEDIENTE N° 75514/2015, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** en contra de la Resolución N° 1378 de fecha 17 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 542 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de setiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2018, el representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de abril de 2019 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 03 de junio de 2019, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.** Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, encontramos que la FIRMA oponente no se basa en una marca específica, sino que califica a la marca "MIX AROMA" como signo genérico, situación que según la oponente podría afectar a los productos del rubro al cual se dedica.../...que la oposición debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho, consecuentemente es criterio de esta Dirección no hacer lugar al Dictamen N° 889 (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** y manifiesta: "(...) En efecto, la marca pedida está constituida, en primer lugar, por la palabra MIX, la cual es directa traducción de la palabra MEZCLA, y considerando que todos los cigarrillos están compuestos por una mezcla de diferentes tipos de tabaco, puede considerarse como una palabra genérica y por ende necesaria para productos de la clase 34.../... En tanto que el segundo elemento de la marca pedida es la palabra AROMA, la cual designa una cualidad de ciertos productos, es decir, se trata de una palabra descriptiva, las cuales son aquellas designaciones que informan al público sobre características, cualidades o destino de los productos o servicios correspondientes. (...)".-----

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

Resolución N° **0477**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1378 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIX AROMA", Clase 34, EXPEDIENTE N° 75514/2015, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

Que, la representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.** presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y expresa: "(...) *Que, acompaño a esta presentación una copia simple de la Declaración Jurada, debidamente legalizada y su traducción del original que fue presentada en la etapa probatoria, de la marca "MIX AROMA"; donde consta el registro de la marca y solicitudes en distintos países firmada por el representante legal de la firma BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. con lo que se acredita que es perfectamente registrable. Que la marca solicitada por mi mandante "MIX AROMA" es una denominación con distintividad y características propias merecedoras de protección legal de acuerdo con nuestra legislación especial (...)*"-----

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

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

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de (a) la titularidad de un registro en el Paraguay, (b) la titularidad de un registro en el extranjero y (c) por haber ingresado una solicitud anterior. -----

Que, esta facultad requiere una base normativa explícita y, al respecto, el Art. 6 de la Ley de Marcas resulta taxativo al determinar que la Dirección de Propiedad Industrial posee la atribución de rechazar el registro de un signo en salvaguarda del interés general.-----

Que, en ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: "**El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos**". Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: **quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.**-----

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

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



Resolución N°

0477

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1378 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIX AROMA", Clase 34, EXPEDIENTE N° 75514/2015, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

*indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."*¹-----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "MIX AROMA" para los servicios de la Clase 34 del nomenclador internacional, específicamente: "...Cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; cerillas; artículos para el fumador...", es el resultado de la conjunción de dos elementos, las cuales en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. --

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1378 de fecha 17 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MIX AROMA", Clase 34, Expediente N° 75514/2015, solicitada a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0478**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1379 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIX COOL", Clase 34, EXPEDIENTE N° 75511/2015, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** en contra de la Resolución N° 1379 de fecha 17 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 542 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de setiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2018, el representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** expresó agravios; dictándose en fecha 22 de abril de 2019 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 29 de agosto de 2019, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.** Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 10 de setiembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, encontramos que la FIRMA oponente no se basa en una marca específica, sino que califica a la marca "MIX COOL" como signo genérico, situación que según la oponente podría afectar a los productos del rubro al cual se dedica.../...que la oposición debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho, consecuentemente es criterio de esta Dirección no hacer lugar al Dictamen N° 887 (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** y manifiesta: "(...) En efecto, la marca pedida está constituida, en primer lugar, por la palabra MIX, la cual es directa traducción de la palabra MEZCLA, y considerando que todos los cigarrillos están compuestos por una mezcla de diferentes tipos de tabaco, puede considerarse como una palabra genérica y por ende necesaria para productos de la clase 34.../... En tanto que el segundo elemento de la marca pedida es la palabra COOL, es traducción de fresco/a, cualidad aplicada a los productos de la clase 34 se alcanza al añadir a la mezcla menta, que es la hierba aromática que da sensación de frescor, mezcla que actualmente es muy apreciada por los consumidores. (...)".-----

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

Resolución N° **0478**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1379 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIX COOL", Clase 34, EXPEDIENTE N° 75511/2015, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

Que, la representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.** presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y expresa: "(...) *Que, acompaño a esta presentación una copia simple de la Declaración Jurada, debidamente legalizada y su traducción del original que fue presentada en la etapa probatoria, de la marca "MIX COOL"; donde consta el registro de la marca y solicitudes en distintos países firmada por el representante legal de la firma BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. con lo que se acredita que es perfectamente registrable. Que la marca solicitada por mi mandante "MIX COOL" es una denominación con distintividad y características propias merecedoras de protección legal de acuerdo con nuestra legislación especial (...)*"-----

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

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

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de (a) la titularidad de un registro en el Paraguay, (b) la titularidad de un registro en el extranjero y (c) por haber ingresado una solicitud anterior. -----

Que, esta facultad requiere una base normativa explícita y, al respecto, el Art. 6 de la Ley de Marcas resulta taxativo al determinar que la Dirección de Propiedad Industrial posee la atribución de rechazar el registro de un signo en salvaguarda del interés general.-----

Que, en ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: "**El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos**". Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: **quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.**-----

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

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

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

Resolución N° **0478**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1379 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIX COOL", Clase 34, EXPEDIENTE N° 75511/2015, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.-----

indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."-----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "MIX COOL" para los servicios de la Clase 34 del nomenclador internacional, específicamente: "...Cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; cerillas; artículos para el fumador...", es el resultado de la conjunción de dos elementos, las cuales en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. --

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1379 de fecha 17 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MIX COOL", Clase 34, Expediente N° 75511/2015, solicitada a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

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

Resolución N°

0479

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 25 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PENTAIR Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 29985/2024, SOLICITADO POR FULL EQUIPO S.R.L.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FULL EQUIPO S.R.L., en contra de la Resolución N° 25 de fecha 12 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de FULL EQUIPO S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 25 de fecha 12 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de julio del 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante convencional de FULL EQUIPO S.R.L. 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 22 de septiembre de 2025, se presenta la representante convencional de VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) se observa que a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).../... las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Las marcas enfrentadas en estos autos poseen una muy diferente estructura, la marca VOLVO PENTA constituye una marca muy compleja, pues presenta un total de dos elementos, mientras que la marca PENTAIR constituye una marca con un solo elemento integrante, acompañada de una etiqueta distintiva, novedosa y original. Asimismo existen una notoria diferencia entre los radicales de las marcas en pugna que las vuelve extremadamente confundibles entre sí, tanto desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. Por lo expuesto, no cabe dudas de que entre la marca solicitada por mi mandante y la de la oponente existen notorias diferencias, lo que torna plenamente registrable la marca solicitada por mi mandante. (...)".-----

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

Resolución Nº **0479**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 25 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PENTAIR Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE Nº 29985/2024, SOLICITADO POR FULL EQUIPO S.R.L.-----

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de la oponente: *"(...) ratificamos los argumentos que acreditan la evidente confundibilidad marcaria sobre la cual se instauró nuestra oposición, por lo que debemos acusar un peligro inminente de arrebato de la fuerza distintiva de la marca de mi mandante "VOLVO PENTA" y su indiscutible notoriedad mundial de otorgarse el registro de la marca "PENTAIR".... El solicitante tan sólo se ha limitado a agregar dos letras al segundo elemento de la marca de mi mandante, las letras "IR", lo que resulta un cambio mínimo e insignificante, ya que es incapaz de alejar el riesgo de confusión o asociación entre las marca, más aún cuando la marca de mi mandante se trata de una marca notoria, de amplia difusión mundial, y que la coincidencia se da en el elemento PENTA que es el que identifica y distingue la línea de motores y generadores marítimos de la línea de automóviles de VOLVO(...)."*

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 la marca solicitante PENTAIR Y ETIQUETA (Clase 12) y la marca oponente VOLVO PENTA (Clase 12).-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, ambas marcas comparten el vocablo "PENTA", el cual constituye el elemento coincidente y de mayor fuerza distintiva en los signos confrontados. Si bien la marca solicitada incorpora la terminación "IR" formando el conjunto "PENTAIR", y la marca oponente antepone el término "VOLVO", dicha diferencia no elimina la significativa coincidencia gráfica derivada de la presencia íntegra del elemento "PENTA", fácilmente identificable por el consumidor.-----

Que, en el aspecto fonético, la pronunciación de ambas marcas genera una clara aproximación sonora, pues el vocablo "PENTA" se reproduce de manera íntegra en ambos signos y constituye el segmento que mayor impacto produce en la percepción auditiva. A ello se suma que, desde el plano conceptual, "PENTA" carece de un significado específico relacionado con los productos distinguidos, circunstancia que concentra la atención del público en dicho componente y refuerza la impresión de vinculación entre los signos, incrementando el riesgo de confusión respecto de su origen empresarial.-----

PENTAIR (marca solicitada)
VOLVO PENTA (marca oponente)

De la comparación de ambos signos, se evidencia la falta de elementos diferenciadores idóneos entre sí. Por ende, las semejanzas de carácter gráfico, conceptual y fonético que presentan las denominaciones en disputa resultan sustanciales y decisivas, lo que podría llevar al público consumidor a la falsa conclusión de que los productos amparados bajo estas marcas poseen una procedencia empresarial idéntica o derivan de corporaciones económicamente asociadas, generando de este modo un claro riesgo de confusión.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la titular oponente posee registrada la marca "VOLVO PENTA" en la clase 12 con la siguiente cobertura de productos: *"...Todos los articulos de la clase 12, comprendiendose entre ellos motores y turbinas para vehiculos terrestres, bombas para vehiculos terrestres, arranques, inclusive eléctricos, para motores de*

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

Resolución N°

0479

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 25 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PENTAIR Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 29985/2024, SOLICITADO POR FULL EQUIPO S.R.L.-----

vehículos terrestres, economizadores de combustible para motores de vehículos terrestres, máquinas, aparatos y elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios, motores eléctricos para vehículos terrestres...". Por su parte, la marca solicitada "PENTAIR Y ETIQUETA" pretende igualmente obtener la cobertura de "TODOS" los productos comprendidos en la Clase 12. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que además recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".*² -----

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.



Resolución N° **0479**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 25 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PENTAIR Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 29985/2024, SOLICITADO POR FULL EQUIPO S.R.L.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 25 de fecha 12 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PENTAIR Y ETIQUETA", Clase 12, Expediente N° 29985/2024, solicitada a nombre de la firma FULL EQUIPO S.R.L. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0480

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA ROLL", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98619/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** contra la Resolución N° 707 de fecha 11 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 707 de fecha 11 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 09 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

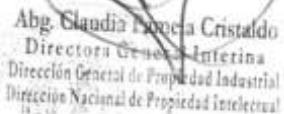
Que, en fecha 30 de agosto de 2021, el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 10 de septiembre de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2021, el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, el solicitante ya posee registradas otras marcas con los componentes "MARINELA" y "ROLL" con las cuales la oponente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente, es decir, ya posee derechos adquiridos sobre estas denominaciones. Luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, "MARINELA ROLL" y la marca registrada "MARILAN" tienen elementos que las hacen diferentes. Que, si bien las marcas en conflicto comparten la raíz en común no es argumento suficiente para declararlas confundibles, esta Dirección considera que no existen objeciones para evitar el registro de la marca solicitada.(...)".-----

Que, se agravia el apelante **MARILAN ALIMENTOS S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Con lo antes transcrito se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto la similitud entre las denominaciones en pugna, los registros previos de mi mandante y que el riesgo de confusión para el consumidor final es latente. Así también, no ha tenido en cuenta que las denominaciones en pugna están depositadas en la misma clase, por lo que puede darse la situación de que los consumidores asocien los productos comercializados por la marca "MARINELA ROLL" con los comercializados por la marca "MARILAN" tomándolos como una derivación o mera ampliación de la familia de productos de mi mandante.../... Destacamos además a la Señora Directora que la marca "MARILAN" ha sido registrada en Paraguay contando con varios registros.../... A más de las solicitudes mencionadas más arriba, la solicitud ha


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

Resolución N° **0480**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA ROLL", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98619/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

sido depositada en la clase 30, la misma clase en la que mi mandante posee sus registros nacionales previos. Es más sabido que una marca idéntica o similar no puede ser concedida si esta cubre productos de la misma clase o relacionados (...).-----

Que, entre otros argumentos contesta GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.: "(...) El mero hecho de que las marcas enfrentadas posean algunas letras en común no significa que ellas sean confundibles entre sí ni ello impedimento para obtener su registro. Se puede decir que el riesgo de confundibilidad entre las marcas MARINELA ROLL/MARILAN es prácticamente nulo en virtud de las notorias diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y, por sobre todo, ideológicas que existen entre ellas.../...Pero en donde se produce una mayor diferenciación es en el plano ideológico, pues la palabra MARINELA, primer elemento de la marca solicitada en estos autos, corresponde a un nombre femenino, siendo el nombre de una de las hijas del fundador del Grupo Bimbo, mi mandante. En tanto que la palabra MARILAN, denominación que distingue a la marca oponente, es una palabra fantasía, sin significado conocido, creación de ella y de su inventiva (...)."-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "MARINELA ROLL" (Clase 30) y la marca oponente "MARILAN" (Clase 30). -----

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que la marca solicitada "MARINELA ROLL" se encuentra integrada por dos vocablos, mientras que la marca oponente "MARILAN" está conformada por un único término. Si bien ambas comparten las primeras letras "MARI", a partir de ese punto presentan diferencias relevantes en su estructura gráfica, extensión, terminación y composición, pues la solicitada incorpora la secuencia "NELA" y el vocablo adicional "ROLL", en tanto que la oponente finaliza con la desinencia "LAN". Tales diferencias otorgan a cada signo una configuración visual claramente diferenciable.

Que, desde el punto de vista fonético, la expresión de la marca solicitada se articula mediante dos palabras, generando una pronunciación más extensa y pausada, mientras que la marca oponente se pronuncia como un solo vocablo, con una sonoridad más breve y uniforme. Asimismo, las terminaciones "NELA" y "LAN", así como la incorporación del término "ROLL" en la marca solicitada, producen una impresión auditiva distinta.-----

MARINELA ROLL (marca solicitada), y

MARILAN (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número



Resolución N°

0480

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA ROLL", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98619/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, en el plano conceptual, las marcas en conflicto evocan denominaciones distintas. El signo oponente "MARILAN" constituye un nombre de fantasía, mientras que "MARINELA", elemento principal de la marca solicitada "MARINELA ROLL", es igualmente percibido como una denominación o nombre diferente, sin que exista identidad conceptual entre ambos vocablos. La sola coincidencia en el prefijo "MARI" no es suficiente para atribuirles un mismo significado o evocación, pues las terminaciones "LAN" y "NELA" generan nombres claramente diferenciados para el consumidor. A ello se suma el término "ROLL", que alude a una presentación o tipo de producto alimenticio enrollado, aportando un elemento conceptual adicional a la marca solicitada. En consecuencia, ambos signos transmiten ideas y evocaciones distintas, circunstancia que refuerza las diferencias apreciadas en los planos ortográfico y fonético.-----

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, posee las siguientes marcas registradas: "MARINELA" Clase 30, Registro N°594437; "MARINELA ROLL" Clase 30, Registro N°539013; "MARINELA LORS" Clase 30, Registro N°587663; "MARINELA DELICIOSAS" Clase 30, Registro N°623570; "MARINELA DALMATA" Clase 30, Registro N°621446; "MARINELA SPONCH" Clase 30, Registro N°582442; "MARINELA MINIX" Clase 30, Registro N°577569; "MARINELA ALFI" Clase 30, Registro N°575025; "MARINELA CHOCO BIT" Clase 30, Registro

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

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

Resolución N° **0480**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA ROLL", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98619/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

N°549091; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos previamente bajo denominaciones similares, incluso en idéntica clase, y que mantienen una coexistencia con los signos de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 707 de fecha 11 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARINELA ROLL", Clase 30, Expediente N° 98619/2018, solicitada a nombre de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0481**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1043 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA CHOKOLO", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94320/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** contra la Resolución N° 1043 de fecha 21 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1043 de fecha 21 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 25 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de marzo de 2021, el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 06 de mayo de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 08 de julio de 2021, el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, cabe señalar que la firma **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, ya posee un derecho adquirido sobre la marca "MARINELA", ya que tiene registrada en el país desde el año 1995, bajo el registro No. 408724/2014 en clase 30, por lo que se considera que **NO** se ha inspirado en la marca del oponente, en el momento de solicitar el registro y que con la solicitud de autos solo pretende una extensión de un derecho que ya le pertenece.(...)".-----

Que, se agravia el apelante **MARILAN ALIMENTOS S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Con lo antes transcrito se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto la similitud entre las denominaciones en pugna, los registros previos de mi mandante y que el riesgo de confusión para el consumidor final es latente. Así también, no ha tenido en cuenta que las denominaciones en pugna están depositadas en la misma clase, por lo que puede darse la situación de que los consumidores asocien los productos comercializados por la marca "MARINELA CHOKOLO" con los comercializados por la marca "MARILAN" tomándolos como una derivación o mera ampliación de la familia de productos de mi mandante.../... Destacamos además a la Señora Directora que la marca "MARILAN" ha sido registrada en Paraguay por mi mandante contando con varios registros.../... A más de las solicitudes mencionadas más arriba, la solicitud ha sido depositada en la clase 30, la misma clase en la que mi mandante posee sus registros nacionales previos. Es más sabido que una marca idéntica o similar no puede ser concedida si esta cubre productos de la misma clase o relacionados (...)"-----



Resolución N° **0481**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1043 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA CHOKOLO", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94320/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

Que, entre otros argumentos contesta GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.: "(...) El mero hecho de que las marcas enfrentadas posean algunas letras en común no significa que ellas sean confundibles entre sí ni ello impedimento para obtener su registro. Se puede decir que el riesgo de confundibilidad entre las marcas MARINELA CHOKOLO/MARILAN es prácticamente nulo en virtud de las notorias diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y, por sobre todo, ideológicas que existen entre ellas.../...Pero en donde se produce una mayor diferenciación es en el plano ideológico, pues la palabra MARINELA, primer elemento de la marca solicitada en estos autos, corresponde a un nombre femenino, siendo el nombre de una de las hijas del fundador del Grupo Bimbo, mi mandante. En tanto que la palabra MARILAN, denominación que distingue a la marca oponente, es una palabra fantasía, sin significado conocido, creación de ella y de su inventiva.../... En resumidas cuentas, mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre el elemento MARINELA, en virtud de vario registros locales, por lo cual no podría denegársele el derecho de registrar una marca que constituya una variante de aquellas, parte de la "familia de marcas" que con la denominación MARINELA mi mandante posee en nuestro país (...)".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "MARINELA CHOKOLO" (Clase 30) y la marca oponente "MARILAN" (Clase 30).-----

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que la marca solicitada "MARINELA CHOKOLO" se encuentra integrada por dos vocablos, mientras que la marca oponente "MARILAN" está conformada por un único término. Si bien ambas comparten las primeras letras "MARI", a partir de ese punto presentan diferencias relevantes en su estructura gráfica, extensión, terminación y composición, pues la solicitada incorpora la secuencia "NELA" y el vocablo adicional "CHOKOLO", en tanto que la oponente finaliza con la desinencia "LAN". Tales diferencias otorgan a cada signo una configuración visual claramente diferenciable.

Que, desde el punto de vista fonético, la expresión de la marca solicitada se articula mediante dos palabras, generando una pronunciación más extensa y pausada, mientras que la marca oponente se pronuncia como un solo vocablo, con una sonoridad más breve y uniforme. Asimismo, las terminaciones "NELA" y "LAN", así como la incorporación del término "CHOKOLO" en la marca solicitada, producen una impresión auditiva distinta.-----

MARINELA CHOKOLO (marca solicitada), y

MARILAN (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1043 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA CHOKOLO", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94320/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, en el plano conceptual, las marcas en conflicto evocan denominaciones distintas. El signo oponente "MARILAN" constituye un nombre de fantasía, mientras que "MARINELA", uno de los elementos de la marca solicitada "MARINELA CHOKOLO", es igualmente percibido como una denominación o nombre diferente, sin que exista identidad conceptual entre ambos vocablos. La sola coincidencia en el prefijo "MARI" no es suficiente para atribuirles un mismo significado o evocación, pues las terminaciones "LAN" y "NELA" generan nombres claramente diferenciados para el consumidor. A ello se suma el término "CHOKOLO", vocablo de fantasía que, por su evidente semejanza con la palabra "chocolate", evoca en el consumidor una referencia a dicho producto o a un sabor asociado al chocolate, especialmente tratándose de productos de la clase 30. Este elemento incorpora una idea conceptual adicional que no se encuentra presente en la marca oponente. En consecuencia, ambos signos transmiten ideas y evocaciones distintas, circunstancia que refuerza las diferencias apreciadas en los planos ortográfico y fonético. -----

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, posee las siguientes marcas registradas: "CHOKOLO MARINELA" Clase 30, Registro N°434352; "MARINELA" Clase 30, Registro N°594437; "MARINELA CHOCO BIT" Clase 30, Registro N°549091; "MARINELA ROLL" Clase 30, Registro N°539013; "MARINELA LORS" Clase 30, Registro N°587663; "MARINELA DELICIOSAS" Clase 30, Registro N°623570; "MARINELA DALMATA" Clase 30, Registro N°623570.

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

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



Resolución N° **0481**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1043 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARINELA CHOKOLO", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94320/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

N°621446; "MARINELA SPONCH" Clase 30, Registro N°582442; "MARINELA MINIX" Clase 30, Registro N°577569; "MARINELA ALFI" Clase 30, Registro N°575025; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos previamente bajo denominaciones similares, incluso en idéntica clase, y que mantienen una coexistencia con los signos de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1043 de fecha 21 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARINELA CHOKOLO", Clase 30, Expediente N° 94320/2018, solicitada a nombre de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Abg. Claudia Patricia Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Registro de Marcas

Resolución N°

0482

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1042 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROLL MARINELA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94313/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

Asunción, 20 JUL 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** contra la Resolución N° 1042 de fecha 21 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1042 de fecha 21 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 28 de julio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de agosto de 2020, el representante convencional de **MARILAN ALIMENTOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 28 de septiembre de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 28 de diciembre de 2020, el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 17 de febrero de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, cabe señalar que la firma **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, ya posee un derecho adquirido sobre la marca "MARINELA", ya que tiene registrada en el país desde el año 1995, bajo el registro No. 408724/2014 en clase 30, por lo que se considera que NO se ha inspirado en la marca del oponente, en el momento de solicitar el registro y que con la solicitud de autos solo pretende una extensión de un derecho que ya le pertenece.(...)".-----

Que, se agravia el apelante **MARILAN ALIMENTOS S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Con lo antes transcrito se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto la similitud entre las denominaciones en pugna, los registros previos de mi mandante y que el riesgo de confusión para el consumidor final es latente. Así también, no ha tenido en cuenta que las denominaciones en pugna están depositadas en la misma clase, por lo que puede darse la situación de que los consumidores asocien los productos comercializados por la marca "ROLL MARINELA" con los comercializados por la marca "MARILAN" tomándolos como una derivación o mera ampliación de la familia de productos de mi mandante.../... Destacamos además a la Señora Directora que la marca "MARILAN" ha sido registrada en Paraguay por mi mandante contando con varios registros.../... A más de las solicitudes mencionadas más arriba, la solicitud ha sido depositada en la clase 30, la misma clase en la que mi mandante posee sus registros nacionales previos. Es más sabido que una marca idéntica o similar no puede ser concedida si esta cubre productos de la misma clase o relacionados (...)"-----



Resolución N° 0482

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1042 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROLL MARINELA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94313/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

Que, entre otros argumentos contesta GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.: "(...) el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos concienzudamente tuvo en cuenta que mi representada ya posee registrada en nuestro país numerosas marcas con la palabra MARINELA y con el vocablo ROLL como elementos integrantes, hecho que echa por tierra las afirmaciones de la oponente.../... Es decir, mi representada ya cuenta con numerosas marcas que contienen a las palabras MARINELA y ROLL, por lo que infiere que la marca solicitada, ROLL MARINELA, no es más que la ampliación de la cartera de marcas de mi representada, por su propia creación y no la reproducción ni imitación de la marca de un tercero.(...)".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "ROLL MARINELA" (Clase 30) y la marca oponente "MARILAN" (Clase 30). -----

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que la marca solicitada "ROLL MARINELA" se encuentra integrada por dos vocablos, mientras que la marca oponente "MARILAN" está conformada por un único término. Si bien ambas comparten las primeras letras "MARI", a partir de ese punto presentan diferencias relevantes en su estructura gráfica, extensión, terminación y composición, pues la solicitada incorpora la secuencia "NELA" y el vocablo adicional "ROLL", en tanto que la oponente finaliza con la desinencia "LAN". Tales diferencias otorgan a cada signo una configuración visual claramente diferenciable.

Que, desde el punto de vista fonético, la expresión de la marca solicitada se articula mediante dos palabras, generando una pronunciación más extensa y pausada, mientras que la marca oponente se pronuncia como un solo vocablo, con una sonoridad más breve y uniforme. Asimismo, las terminaciones "NELA" y "LAN", así como la incorporación del término "ROLL" en la marca solicitada, producen una impresión auditiva distinta.-----

ROLL MARINELA (marca solicitada), y

MARILAN (marca oponente)

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

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

Resolución N° **0482**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1042 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROLL MARINELA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94313/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

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, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, en el plano conceptual, las marcas en conflicto evocan denominaciones distintas. El signo oponente **"MARILAN"** constituye un nombre de fantasía, mientras que **"MARINELA"**, elemento principal de la marca solicitada **"ROLL MARINELA"**, es igualmente percibido como una denominación o nombre diferente, sin que exista identidad conceptual entre ambos vocablos. La sola coincidencia en el prefijo **"MARI"** no es suficiente para atribuirles un mismo significado o evocación, pues las terminaciones **"LAN"** y **"NELA"** generan nombres claramente diferenciados para el consumidor. A ello se suma el término **"ROLL"**, que alude a una presentación o tipo de producto alimenticio enrollado, aportando un elemento conceptual adicional a la marca solicitada. En consecuencia, ambos signos transmiten ideas y evocaciones distintas, circunstancia que refuerza las diferencias apreciadas en los planos ortográfico y fonético.-----

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

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, posee las siguientes marcas registradas: **"MARINELA"** Clase 30, Registro N°594437; **"MARINELA ROLL"** Clase 30, Registro N°539013; **"MARINELA LORS"** Clase 30, Registro N°587663; **"MARINELA DELICIOSAS"** Clase 30, Registro N°623570; **"MARINELA DALMATA"** Clase 30, Registro N°621446; **"MARINELA SPONCH"** Clase 30, Registro N°582442; **"MARINELA MINIX"** Clase 30, Registro N°577569; **"MARINELA ALFI"** Clase 30, Registro N°575025; **"MARINELA CHOCO BIT"** Clase 30, Registro N°549091; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos previamente bajo denominaciones similares, incluso en idéntica clase, y que mantienen una coexistencia con los signos de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la*

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

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



Resolución N° **0482**

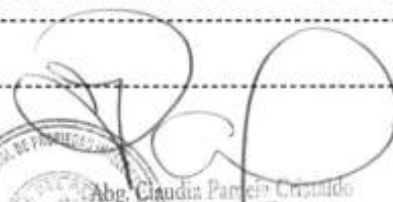
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1042 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROLL MARINELA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 94313/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.¹ -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1042 de fecha 21 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**ROLL MARINELA**", Clase 30, Expediente N° **94313/2018**, solicitada a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

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

Resolución N°

0483

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1659 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY 2030", Clase 41, EXPEDIENTE N° 104145/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** en contra de la Resolución N° 1659 de fecha 19 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1659 de fecha 19 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de agosto de 2025, el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. b) ...los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas, La denominación carece de distintividad 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: "(...) Que, el sustento jurídico de la resolución recurrida no corresponde en el caso que nos compete, puesto que la denominación solicitada por mi comitente "PARAGUAY 2030" fue presentada de esa manera para proteger el nombre del evento deportivo internacional, haciendo alusión específica a La Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2030 organizada por la FIFA; es decir, no fue solicitada con el fin de hacer referencia a la indicación geográfica, desechando por completo el hecho de estar incurso en la prohibición mencionada por el A-quo." -----

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

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



Resolución N° **0483**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1659 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY 2030", Clase 41, EXPEDIENTE N° 104145/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

Que, el A-quo fundamentó el rechazo en la prohibición contenida en el artículo 2 inciso b) de la Ley N.º 1294/98. Sin embargo, dicha disposición establece expresamente una excepción al disponer que no podrán registrarse los escudos, distintivos, emblemas, nombres o signos cuyo uso corresponda al Estado, a las personas jurídicas de derecho público o a las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas.-----

Que, en el presente caso, la solicitud fue presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), organización internacional que utiliza la denominación "PARAGUAY 2030" para identificar oficialmente el proyecto relativo a la organización de la **Copa Mundial de la FIFA 2030** y las actividades vinculadas a dicho acontecimiento deportivo. En consecuencia, al provenir la solicitud de la propia organización internacional legitimada para el uso del signo, resulta plenamente aplicable la excepción prevista en el citado artículo 2 inciso b), por lo que la denominación solicitada no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada en la resolución recurrida.-----

Que, asimismo, corresponde considerar el grado de conocimiento adquirido por la denominación solicitada. En materia marcaria, una marca notoria es aquella que, como consecuencia de su uso, difusión y reconocimiento por parte del público pertinente, ha alcanzado un elevado nivel de conocimiento, circunstancia que constituye un elemento relevante al momento de apreciar su capacidad distintiva¹.-----

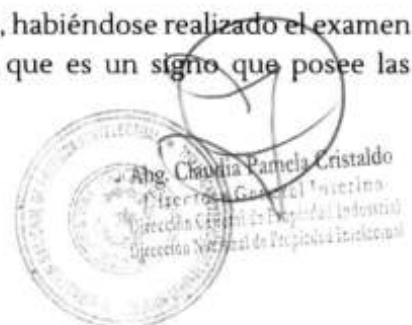
Que, en ese sentido, de las constancias de acceso público disponibles surge que la denominación "PARAGUAY 2030" se encuentra estrechamente vinculada al proyecto de organización de la **Copa Mundial de la FIFA 2030**, siendo objeto de una amplia difusión nacional e internacional en medios de comunicación, publicaciones especializadas y en el sitio oficial de la FIFA, donde se lee: "(...) *El Congreso extraordinario de la FIFA reunió de manera virtual a las 211 federaciones miembro. En dicho acto, España, Marruecos y Portugal han resultado nombradas federaciones anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2030™, competición que incluye los partidos de celebración del centenario que se disputarán en Argentina, Paraguay y Uruguay (uno en cada país)(...)*"² Ello demuestra que la denominación identifica un proyecto oficial de la FIFA ampliamente difundido y reconocido por el público. -----

Que, igualmente, constituye un elemento de valoración relevante el hecho de que titular solicitante FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), ya cuenta con numerosos registros marcarios concedidos en la Clase 41 relacionados con sus competiciones y eventos deportivos, entre ellos: "Brazil 2027", Clase 41, Registro N° 618025; "QATAR 2022", Clase 41, Registro N° 506389; "MUNDIAL DE CLUBES FIFA" Clase 41, Registro N° 626632; "MUNDIAL 2030", Clase 41, Registro N° 597254; "COPA MUNDIAL", Clase 41, Registro N° 588441; "FIFA WORLD CUP", Clase 41, Registro N° 517396, entre otros. Dichos antecedentes demuestran que la FIFA ya ha obtenido el registro de diversas denominaciones oficiales relacionadas con sus competiciones, entre las cuales se incorpora ahora la marca "PARAGUAY 2030", destinada a identificar otro de sus eventos oficiales.-----

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

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

² <https://www.fifa.com/es/articles/sc-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>



Resolución N°

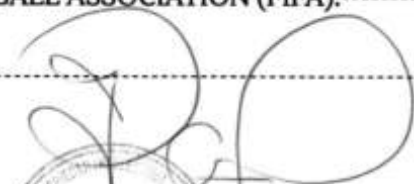
0483

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1659 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY 2030", Clase 41, EXPEDIENTE N° 104145/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

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° 1659 del 19 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PARAGUAY 2030", Clase 41, Expediente N° 104145/2023, solicitada a nombre de FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N°

0484

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2274 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ERBORIAN", Clase 03, EXPEDIENTE N° 51148/2023, SOLICITADO POR L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.--

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de L'Occitane International S.A., contra la Resolución N° 2274 de fecha 30 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de L'Occitane International S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2274 de fecha 30 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 07 de abril de 2025, el representante convencional de L'Occitane International S.A., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-2214338 Denominación ERBOLARIO Clase 3 Registro 542849 Titular L'erbolario S.r.l. [IT] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) gramaticalmente hablando no se escriben igual, contando con una terminación completamente diferente, siendo ello un indicador relevante para el consumidor sin lugar a dudas. De ello podemos destacar que a todas luces las denominaciones en estudio NO SON IDÉNTICAS NI CONFUNDIBLES entre sí, con lo cual las denominaciones logran impactar de manera distinta en la mente del público consumidor.../... Que mi representada, la firma L'Occitane Internacional S.A. es una empresa reconocida a nivel internacional dentro del rubro, contando con una vasta trayectoria y siendo la única y legítima titular de la marca "ERGORIAN".../...cuenta registros concedidos en diversos países alrededor del mundo (...)".-----

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

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2274 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ERBORIAN", Clase 03, EXPEDIENTE N° 51148/2023, SOLICITADO POR L'OCCITANE INTERNATIONAL 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. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ERBORIAN" Clase 03 y la marca base de rechazo "ERBOLARIO" Clase 03. -----

Que, realizando el contraste ortográfico entre las marcas mencionadas, se advierte que, si bien ambas comparten la secuencia inicial "ERBO", divergen a partir de la quinta letra, donde la marca solicitada incorpora la terminación "RIAN", mientras que la marca registrada concluye con "LARIO", lo que genera una estructura gráfica distinta, una extensión diferente y una apariencia visual claramente diferenciable para el consumidor. Asimismo, en el plano fonético, la variación en la secuencia sonora producida por los segmentos "RIAN" y "LARIO", así como el diferente ritmo, acentuación y cadencia de cada expresión, otorgan a ambas marcas una sonoridad propia que permite distinguirlas al ser percibidas por el público consumidor. -----

ERBORIAN (solicitada), y

ERBOLARIO (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.". Vemos 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 componentes analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, en el aspecto conceptual, las marcas tampoco evocan una misma idea. Por una parte, la marca solicitada "ERBORIAN", según lo manifestado por su titular apelante, deriva de una expresión cuya traducción al español alude a "Hierbas de Oriente". No obstante, dicha denominación constituye un vocablo de fantasía que carece de un significado concreto y de uso común en el idioma español. Por otra parte, la marca "ERBOLARIO" evoca de manera inmediata el término "herbolario", generalmente asociado a establecimientos, productos o actividades vinculados con hierbas, plantas medicinales o fitoterapia. En consecuencia, ambas denominaciones proyectan ideas diferentes en la mente del consumidor, lo que contribuye a reforzar su diferenciación conceptual. -----

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

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí



POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2274 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ERBORIAN", Clase 03, EXPEDIENTE N° 51148/2023, SOLICITADO POR L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.--

sola, no es suficiente para generar confusión, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.-

Que, otro de los criterios relevantes para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión consiste en analizar si la marca invocada reviste el carácter de notoria. En tal sentido, se entiende por marca notoria aquella que goza de un amplio reconocimiento entre el público pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. La doctrina coincide en que dicha calificación exige la concurrencia de tres elementos esenciales: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*¹. En el presente caso, obra en autos documentación respaldatoria, así como información obtenida de páginas web de acceso público y de conocimiento general, de las que se desprende que la marca "ERBORIAN" es una marca franco-coreana de reconocido prestigio internacional en el sector de la belleza y el cuidado de la piel, adquirida en el año 2012² por **Groupe L'Occitane**, holding multinacional especializado en cosméticos, productos para el cuidado de la piel y bienestar³. Tales antecedentes acreditan el elevado grado de difusión, posicionamiento y reconocimiento alcanzado por la marca entre el público pertinente, circunstancias que sustentan su carácter notorio.-----

En consecuencia, la notoriedad de la marca "ERBORIAN" le confiere un ámbito de protección más amplio frente a registros posteriores, reforzando su capacidad distintiva y disminuyendo la posibilidad de que el público la asocie con un origen empresarial distinto. En ese sentido, el autor Bercovitz Rodríguez-Cano, sostiene que: *"La notoriedad implica un conocimiento extendido y una asociación inmediata del signo con el origen empresarial, reduciendo sustancialmente el riesgo de confusión"*.-----

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 las resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2274 de fecha 30 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ERBORIAN", Clase 03, Expediente N° 51148/2023, solicitada a nombre de L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



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

² https://en.wikipedia.org/wiki/Groupe_L%27Occitane

³ <https://group.loccitane.com/group/our-brands>

⁴ Bercovitz Rodríguez-Cano, "Tratado de la Propiedad Industrial", Vol. I, Tecnos, Madrid, 2007, p. 456.

Resolución N°

0485

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 333 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 Y N° 835 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VORENA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 111949/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: Los recursos de reconsideración y apelación interpuestos por el representante convencional de **Zodiac International Corporation.**, contra las Resoluciones N° 333 de fecha 24 de enero de 2024 y N° 835 de fecha 09 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **Zodiac International Corporation.** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 333 de fecha 24 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 28 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **Zodiac International Corporation.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 835 de fecha 09 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de agosto de 2025, el representante convencional de **Zodiac International Corporation.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 333 considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-2269304 Denominación VOREN Clase 5 Registro 554646 Titular Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, la Resolución N° 835 considera que: "(...) Que, en virtud a lo expuesto, ante el riesgo de asociación o confusión y en salvaguarda del interés público, esta Dirección considera que persiste el presupuesto estipulado como argumento de rechazo conforme al Artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, por este motivo corresponde confirmar la resolución recurrida".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Como ya se ha dicho, no existe relación entre la marca indicada como antecedente y la solicitud presentada por mi mandante ya que, en primer lugar, si bien ambos productos están depositados para la clase 05, los mismos están orientados a mercados distintos. Mi mandante pretende proteger específicamente: PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO, mientras la marca antecedente, VOREN REG. N° 554646 protege exclusivamente PRODUCTOS VETERINARIOS". Partiendo de esta base, resulta imposible que un profesional de la salud o un veterinario confunda un medicamento indicado para bovino, porcino, caballos, perros y gatos,


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

Resolución N°

0485

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 333 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 Y N° 835 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 20254, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VORENA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 111949/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

destinado al tratamiento sintomático de procesos inflamatorios y alérgicos, con un fármaco de uso humano.-----

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

Que, desde el punto de vista ortográfico, se observa que ambas denominaciones comparten la secuencia inicial de cinco letras (V-O-R-E-N), diferenciándose únicamente por la incorporación de la vocal final "A" en la marca solicitada. Si bien esta circunstancia evidencia un grado de semejanza gráfica, dicha adición modifica la extensión y la configuración visual del signo, otorgándole una terminación distinta respecto de la marca antecedente.-----

Que, en el plano fonético, ambas marcas coinciden en la pronunciación de la secuencia "VOREN", razón por la cual presentan una similitud sonora apreciable. No obstante, la incorporación de la vocal final "A" en la marca solicitada genera una sílaba de cierre diferente, produciendo una cadencia y una sonoridad final que permiten distinguir ambas expresiones en su pronunciación integral. Desde la perspectiva conceptual, ninguna de las denominaciones posee un significado propio o generalmente conocido en el idioma español, por lo que ambas constituyen vocablos de fantasía.-----

VORENA (marca solicitada)

VOREN (marca oponente)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "VOREN" posee el registro N° 554646 en la clase 05 con la siguiente descripción de productos: "...Preparaciones veterinarias...". Por el contrario, la marca en trámite de registro "VORENA" solicita en la misma clase la cobertura de: "...Productos farmacéuticos de uso humano...". Del contraste entre ambas coberturas se desprende que, si bien los signos se encuentran comprendidos en la misma clase internacional, se orientan a productos de naturaleza, finalidad y características distintas, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y público destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión, dado que los productos no compiten entre sí, y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesar con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios

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

Resolución N°

0485

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 333 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 Y N° 835 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VORENA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 111949/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase NCL 9: Marca cuyo Registro se solicita, (logotipo) "Sinergy" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores. Marca anterior, "SINERGY" Clase 9 - Cables telefónicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores.²(...)"-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 333 de fecha 24 de enero de 2024 y N° 835 de fecha 09 de abril de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VORENA, Clase 05, Expediente N° 111949/2022, solicitada a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 230,231 . Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0486

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 512 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 Y N° 1423 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA ISABELLA Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 53430/2019, SOLICITADO POR PABLO FRANCISCO ELISEO ROJAS AGUILERA.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **Pablo Francisco Eliseo Rojas Aguilera**, contra la Resolución N° 512 de fecha 20 de marzo de 2023 y N° 1423 de fecha 14 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **Pablo Francisco Eliseo Rojas Aguilera** e interpone Recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 512 de fecha 20 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, el 26 de julio de 2023 se dictó el llamado de autos para resolver. Posteriormente, mediante la Resolución N° 1423 del 14 de octubre de 2024, la Dirección de Marcas confirmó la Resolución N° 512 del 20 de marzo de 2023, disponiendo asimismo en esa misma fecha la providencia que concede el correspondiente recurso de apelación. -----

Que, en fecha 07 de noviembre de 2024, el representante convencional de **Pablo Francisco Eliseo Rojas Aguilera** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-18103182 Denominación ISABELA Clase 29 Registro 555591 Titular Jet Industrial Y Comercial S.R.L [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) CABAÑA ISABELLA es una marca con años de trayectoria reconocida y líder en fabricación de leche y a productos lácteos, productos frescos a base de productos lácteos, queso, queso fresco, queso duro, queso al corte, queso blando, queso fundido y preparaciones de queso fundido en Paraguay desde el 2001.../...Por otra parte, debemos destacar que la Solicitud resulta ser una marca MIXTA, puesto que compuesta por un elemento denominativo (los vocablos CABAÑA ISABELLA), acompañados de una etiqueta distintiva, elemento éste que disminuye exponencialmente las posibilidades de confusión tanto con la marca consignada como antecedente, como con cualquier otra marca en el mercado, ello debido a que son los elementos gráficos los que otorgan la originalidad necesaria a las marcas y los que llaman más la atención del público consumidor. (...)".-----

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


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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 512 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 Y N° 1423 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA ISABELLA Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 53430/2019, SOLICITADO POR PABLO FRANCISCO ELISEO ROJAS AGUILERA.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CABAÑA ISABELLA Y ETIQUETA" (Clase 29) y la marca base de rechazo "ISABELA" (Clase 29).-----

Que, realizando el cotejo ortográfico, se evidencia que las marcas analizadas comparten el vocablo "ISABELA/ISABELLA", diferenciándose la marca solicitada por la duplicación de la letra "L" y la incorporación del vocablo "CABAÑA", circunstancias que otorgan al conjunto una configuración visual y denominativa distinta de la marca antecedente. Desde el punto de vista fonético, si bien ambos signos comparten la pronunciación del vocablo "ISABELA/ISABELLA", la incorporación del término "CABAÑA" al inicio de la marca solicitada determina una cadencia, longitud y sonoridad claramente distintas. En efecto, el consumidor percibirá y pronunciará el signo como "CABAÑA ISABELLA", expresión compuesta de mayor extensión que "ISABELA", circunstancia que genera una impresión auditiva diferente y permite distinguir ambos signos en el comercio. -----

CABAÑA ISABELLA (solicitada), y

ISABELA (marca base de rechazo)

Que, en el plano conceptual, las marcas también presentan diferencias apreciables. La marca solicitada "CABAÑA ISABELLA Y ETIQUETA" evoca la idea de un establecimiento rural o una explotación agropecuaria identificada con el nombre "Isabella", transmitiendo al consumidor la imagen de un origen empresarial determinado. En cambio, la marca antecedente "ISABELA" consiste únicamente en un nombre propio femenino, sin incorporar elementos que sugieran un establecimiento, actividad o concepto adicional. En consecuencia, la impresión conceptual que generan ambos signos resulta diferente, contribuyendo ello a su individualización en el mercado. -----

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

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

Abg. Claudia Pantoja
Directora
Dirección
Dirección



POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 512 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 Y N° 1423 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA ISABELLA Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 53430/2019, SOLICITADO POR PABLO FRANCISCO ELISEO ROJAS AGUILERA.-----

Que, más allá del examen fonético-gramatical, la etiqueta que integra la solicitud constituye otro factor determinante para evaluar su distintividad. En tal sentido, mientras que la marca oponente consiste en un signo puramente denominativo y sin elementos de carácter figurativo, el signo solicitado posee una naturaleza mixta. Este último se encuentra conformado en la parte superior por la palabra "Cabaña" con tipografía especial cursiva de color bordó oscuro, por debajo se encuentra la figura de una mujer vestida con estilo campestre que sostiene sobre su hombro un cántaro. A su lado izquierdo, aparece la figura de una cabra. El fondo de la ilustración es celeste con líneas blancas que parten del centro y se extienden hacia afuera en diferentes direcciones y se encuentra enmarcado dentro de un óvalo de línea oscura bordó. En la parte inferior del diseño, sobre una línea curva que simula una base o soporte, se destaca la denominación "ISABELLA", escrita en letras mayúsculas de color bordó y tipografía de mayor tamaño. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los productos que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: -----

marca solicitada



marca base rechazo

denominativa

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----



Resolución N°

0486

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 512 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 Y N° 1423 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA ISABELLA Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 53430/2019, SOLICITADO POR PABLO FRANCISCO ELISEO ROJAS AGUILERA.-----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 512 de fecha 20 de marzo de 2023 y N° 1423 de fecha 14 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CABAÑA ISABELLA Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 53430/2019, solicitada a nombre de PABLO FRANCISCO ELISEO ROJAS AGUILERA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0487

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.895 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Lente Hu y Etiqueta", Clase 41, EXPEDIENTE N° 106888/2022, A NOMBRE DE GABRIEL ALEJANDRO DÍAZ GALARZA.-----

Asunción, 20 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Gabriel Alejandro Díaz Galarza** en contra de la Resolución N° 1.895 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **Gabriel Alejandro Díaz Galarza**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.895 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de mayo de 2025, el representante convencional de **Gabriel Alejandro Díaz Galarza**, expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de mayo de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc h) ... los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de Propiedad Industrial de un tercero, La denominación carece de distintividad 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: "(...) *No es una obra conocida: - Desconocimiento del Público: La obra teatral "Lente Hu" no es conocida por el público en general, se trató de una escena esporádica y un énfasis en especial. El público carece de conocimiento sobre la misma. De hecho la elección de este nombre no se dio en base a la obra teatral mencionada, yo nunca había escuchado tampoco al respecto.../... Ambito de Aplicación: La obra teatral y los servicios que pretende ofrecer con la marca "Lente Hu" pertenecen a sectores diferentes. Si la obra es teatral y tu marca está relacionada con productos o servicios distintos, esto puede ayudar a demostrar que no hay confusión entre los consumidores. Punto más importante: Uso de la Marca: - Uso Anterior: La denominación "Lente Hu", por mi parte, es anterior a la obra, la misma es utilizada desde el año 2020, como se puede constar en las redes sociales, sin embargo la obra, es del año 2022.(...)*" -----

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


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.895 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Lente Hu y Etiqueta", Clase 41, EXPEDIENTE N° 106888/2022, A NOMBRE DE GABRIEL ALEJANDRO DÍAZ GALARZA.

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

Que, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 41, específicamente: "...Servicios de montaje de vídeo para eventos; suministro de programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; alquiler de equipos de audio; grabación [filmación] en cintas de vídeo; montaje de cintas de vídeo; servicios fotográficos...". En ese contexto, se observa que la denominación propuesta "Lente Hu" se encuentra conformada por el vocablo español "lente" con la palabra guaraní "hú" (negro). Esta unión conforma una expresión coloquial en el habla popular paraguaya, empleada tanto para referirse al acto de utilizar anteojos de sol como para denotar una actitud de indiferencia o el acto de ignorar deliberadamente un problema². En consecuencia, el conjunto marcario no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud.

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"³ señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros signos que sólo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas características de los productos o servicios especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sólo contuviera una referencia vaga o indirecta a los productos o servicios.(...)".

¹ Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.

² <https://paraguayologia.com/diccionario-paraguayano/molentehu/>

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.895 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Lente Hu y Etiqueta", Clase 41, EXPEDIENTE N° 106888/2022, A NOMBRE DE GABRIEL ALEJANDRO DÍAZ GALARZA.-----

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, vemos que el signo no se limita a una simple expresión denominativa, sino que se encuentra integrado por etiqueta que se encuentra compuesta por múltiples círculos superpuestos en blanco y negro que se asemejan al lente de una cámara o a un ojo. En la sección inferior sobresale la denominación "LENTE HÛ", plasmada en letras mayúsculas blancas con una tipografía especial, dispuesta sobre un fondo cuadrangular de color negro. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: -----



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

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



Resolución N°

0487

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.895 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Lente Hu y Etiqueta", Clase 41, EXPEDIENTE N° 106888/2022, A NOMBRE DE GABRIEL ALEJANDRO DÍAZ GALARZA.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General estima que se trata de un signo que reúne las condiciones exigidas para acceder al registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.895 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Lente Hu y Etiqueta", Clase 41, Expediente N° 106888/2022, solicitada a nombre de GABRIEL ALEJANDRO DÍAZ GALARZA. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----

Resolución N°

0488

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCO PAR Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 97923/2019, SOLICITADO POR MERCOPAR S.A.C.I.-----

Asunción, **20 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MERCOTEC S.A.E.** contra la Resolución N° 506 de fecha 28 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **MERCOTEC S.A.E.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 506 de fecha 28 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 fue dictada las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 20 de febrero de 2023, el representante convencional de **MERCOTEC S.A.E.** expresó agravios; dictándose en fecha 18 de marzo de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de **MERCOPAR S.A.C.I.** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *Que, cabe mencionar que la parte solicitante ya posee el registro de su marca MERCO PAR S.A.C.I. en las clases 35 y 39, y MERCO PAR en la clase 4. La presente solicitud constituye una extensión del registro marcario ya obtenido. La marca oponente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con las marcas registradas mencionadas que también llevan insertas la misma denominación MERCO PAR, por lo que esta dirección colige que también podrá coexistir con la marca solicitada en autos, que además posee un logotipo/distintivo que le brinda aptitud distintiva visual*" (...).-----

Que, se agravia el apelante **Mercotec S.A.E.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) *Precisamente al hacer el cotejo de ambas denominaciones en su CONJUNTO es cuando la marca MERCO PAR provoca una MISMA IMPRESIÓN respecto de la marca MERCO-PARTS, ya que ambas utilizan una misma raíz y por que además tienen una desinencia cuasi-idéntica. Por lo tanto, consideramos que no existen suficientes diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico que permitan diferenciarlas una de otra.../..estamos en total desacuerdo con lo que sostiene el A-quo al mencionar el hecho que la marca MERCO-PAR S.A.C.I. se encuentre registrada en la clase 39 y que por ende la solicitud presentada constituye una extensión del registro ya obtenido*" (...).-----

Que, entre otros argumentos contesta **MERCOPAR S.A.C.I.**: "(...) *Esta representación considera que, si bien existen ciertas igualdades gramaticales traducidas por el vocablo "MERCO", con que se inician ambos signos, ésta similitud no puede ser considerada debiendo quedar fuera de cotejo por tratarse de un vocablo*



Resolución N° **0488**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCO PAR Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 97923/2019, SOLICITADO POR MERCOPAR S.A.C.I.-----

de uso común para los servicios de protegidos por las marcas enfrentadas tanto en la clase 35 como en la clase 39, por lo que la oponente no puede invocar derechos de exclusividad sobre su registro ni reclamos sobre su uso. (...)".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "MERCO PAR Y ETIQUETA" (Clases 39) y las marcas oponentes "MERCO-PARTS Y ETIQUETA" (Clases 09, 11, 12, 17, 35). -----

Que, realizando el cotejo ortográfico se advierte que, la marca oponente se encuentra compuesta por el término "MERCO", seguido del vocablo "PARTS", mientras que la marca solicitada se compone de los vocablos separados "MERCO", "PAR" y un guión. Así, la primera incorpora el vocablo completo "PARTS", en tanto que la segunda utiliza únicamente la expresión "PAR", de menor extensión y distinta configuración gráfica, a lo que se suma el empleo del guión en la marca oponente. En el aspecto fonético, las marcas comienzan con la expresión "MERCO PAR", diferenciándose únicamente porque la marca oponente añade el sonido correspondiente a las letras finales "TS", siendo el sonido de la oponente más alargado y el de la solicitada seco. Desde el punto de vista conceptual, las marcas no presentan una coincidencia tan marcada como la advertida en los planos ortográfico y fonético. En efecto, mientras que la marca oponente incorpora el vocablo inglés "PARTS", cuyo significado ("*partes*" o "*repuestos*") resulta relativamente conocido en el ámbito comercial, la expresión "PAR" contenida en la marca solicitada carece de un significado unívoco, pudiendo ser percibida por el consumidor como un elemento de fantasía, o incluso, como una abreviatura de la palabra "Paraguay". En consecuencia, el contenido conceptual de ambos signos no resulta necesariamente coincidente.-----

MERCO PAR (*marca solicitada*), y

MERCO-PARTS (*marca oponente*)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la oponente posee las siguientes marcas registradas vigentes a la fecha de la presente resolución: "MERCO-PARTS" Registro N° 610846 para **servicios** de la **clase 35**: "*Exclusivamente actividades de importación y comercialización de auto vehículos, motocicletas, bicicletas y sus respectivos repuestos y accesorios.*"; "MERCO-PARTS" Registro N° 445748 para todos los **productos** de la **clase 17** la cual comprende principalmente los materiales aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y las materias plásticas utilizadas en procesos de fabricación, en forma de hojas, placas o varillas, así como ciertos productos de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y sus sucedáneos. "MERCO-PARTS" Registro N° 445749 para todos los **productos** de la **clase 12** la cual comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías. "MERCO-PARTS" Registro N° 445750 para todos los **productos** de la **clase 11** la cual comprende principalmente los aparatos e instalaciones de control de



Resolución N°

0488

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCOPAR Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 97923/2019, SOLICITADO POR MERCOPAR S.A.C.I.-----

ambiente, en particular de iluminación, cocción, enfriamiento y saneamiento. "MERCOPARTS" Registro N° 445751 para todos los **productos** de la **clase 09** la cual comprende principalmente aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento.¹ Por su parte, la marca en trámite de registro "MERCOPAR Y ETIQUETA" solicita la cobertura en la **Clase 39** para *"Servicios relacionados con el transporte fluvial de carga, transbordos, estibaje, agencia marítima y de carga así como también servicios de representación de líneas marítimas, courier, consignaciones y demás actividades afines. Servicios de distribución, transporte y almacenaje de combustibles; almacenes de depósitos; asistencia en remolques; transporte en banco; descarga, desembarque; distribución de productos; fletamentos, comprendidos en la Clase 39 (CLASE TREINTA Y NUEVE)."* De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. En efecto, los servicios pretendidos por la solicitante tienen una finalidad, naturaleza y modalidad de prestación distintas de los productos y servicios identificados por la oponente, por lo que, apreciados en conjunto, no permiten concluir que el público consumidor razonablemente atribuya un origen empresarial común únicamente en razón de sus respectivas coberturas. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. -----

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

Cabe resaltar que la marca solicitada es de naturaleza mixta, dado que integra una etiqueta distintiva. Esta incluye a la izquierda la representación de un timón náutico en azul marino sobre ondas turquesas que sugieren el mar, acompañada de la denominación en mayúsculas con una tipografía particular en azul marino y efecto reflejo, todo sobre un fondo blanco. Por el contrario, las etiquetas que registran las marcas oponentes, consisten únicamente en la denominación en letras mayúsculas e itálicas de tono azul con un subrayado rojo. En consecuencia, estas variaciones estructurales y de diseño otorgan a la marca solicitada una identidad visual característica que permite distinguirla claramente de los signos analizados.-----

Marca Solicitada



Marcas Oponentes

MERCO-PARTS



¹ <https://www.wipo.int/csp/web/classification-locarno>

Resolución N° **0488**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 506 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCOPAR Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 97923/2019, SOLICITADO POR MERCOPAR S.A.C.I.-----

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*.-----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **MERCOPAR S.A.C.I.**, posee las siguientes marcas registradas: **"MERCOPAR"** Clase 04, Registro N°512404; **"MERCOPAR S.A.C.I."** Clase 39, Registro N°465773. Por consiguiente, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, que han sido concedidas previamente, incluso en idéntica clase, y que mantienen una coexistencia con los signos de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.**-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 506 de fecha 28 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MERCOPAR Y ETIQUETA"**, Clase 39, Expediente N° **97923/2019**, solicitada a nombre de **MERCOPAR S.A.C.I.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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



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

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

Resolución N° **0489**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-54 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN PLAGUICIDA", EXPEDIENTE N° 15306/2012, DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG; SYNGENTA LIMITED --

Asunción, **29 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de las firmas SYNGENTA CROP PROTECTION AG; SYNGENTA LIMITED, contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-54 de fecha 09 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo del 2021 se presenta el representante convencional de la firma SYNGENTA CROP PROTECTION AG; SYNGENTA LIMITED, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-54 de fecha 09 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 15 de abril del 2021 fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.-----

Que, en fecha 19 de marzo del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 13 de junio 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° 334/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 177/2020 de fecha 15/07/2020 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 General de Propiedad Industrial. (...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Leyendo la decisión de rechazo del examinador, parece que los datos comparativos proporcionados en agosto de 2020 (en los que se compararon los adyuvantes de mejor rendimiento de los documentos D1, D3 y D4 tanto con el adyuvante de la presente invención como con una comprobación sin tratar), no han sido considerados por el Examinador al evaluar la actividad inventiva de las reivindicaciones a la luz del estado de la técnica citado. Los datos comparativos, que adjuntamos de nuevo como referencia, demuestran claramente que las diferencias en la estructura del adyuvante (por ejemplo, la longitud de la cadena y el nivel de etoxilación) pueden tener un impacto importante en el rendimiento del adyuvante y que mucho de los tratamientos con los adyuvantes D1, D3 y D4 dieron lugar a una peor regulación del crecimiento de las plantas que el ingrediente activo trinexepac-etilo solo. La combinación de trinexepac-etilo con Ecosurf EH6 (el adyuvante de la presente invención) proporciona la mejor reducción general del crecimiento. El experto en la materia, partiendo de cualquiera de los documentos D1 a D4, no llegaría a la invención actualmente reivindicada, ya que ninguno de los documentos del estado de la técnica sugiere combinar el adyuvante específico de



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-54 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN PLAGUICIDA", EXPEDIENTE N° 15306/2012, DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG; SYNGENTA LIMITED -- etoxilado de alcohol de la reivindicación modificada 1, con el regulador del crecimiento vegetal trinexepac-etilo. Incluso si el experto combinara los adyuvantes descritos en el estado de la técnica con trinexepac-etilo, los datos comparativos muestran claramente que tales combinaciones no proporcionan una regulación eficaz del crecimiento de las plantas. D1 (DE19857963) se refiere a las formulaciones agroquímicas que contienen el adyuvante 2-etil-hexanol-alcoxilato 8PO-6EO. El nivel de etoxilación (es decir, el número de grupos PO y EO) de este adyuvante difiere del adyuvante de la presente invención que tiene 5-6PO y 7-8EO. Aunque D1 menciona que los reguladores de crecimiento de las plantas se pueden utilizar junto con los alcoxilatos de 2-etil-hexanol, D1 no menciona los alcoxilatos de 2-etil-hexanol específicos de la presente invención ni el regulador de crecimiento de las plantas trinexepac-etilo. Como se mencionó anteriormente, en 2020 proporcionamos datos comparativos que demuestran el porcentaje de regulación del crecimiento de las plantas de trinexepac-etilo cuando se aplica con el adyuvante de la presente invención (Ecosurf EH6, un adyuvante 6PO-8EO) y el adyuvante de D1 (Agnique KE3551, un adyuvante 8PO-6-EO) así como otros dos adyuvantes (Agnique OC20, Brij 98 y Pluronic PE10300). Los resultados presentados en 2020 muestran que el tratamiento de plantas de cebada con trinexepac-etilo en combinación con el adyuvante Ecosurf EH6 de la presente invención proporciona una mejor regulación del crecimiento de las plantas que cuando trinexepac-etilo se aplica en combinación con el adyuvante Agnique KE3551 8PO-6EO de D1. (...)-----

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° 15306/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de diciembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 7 (siete) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2058560 de fecha 25 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 177/2020 de fecha 15 de julio 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 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-ATP N° 334/2020.-----

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 10 de julio del 2026, determina que las

Resolución N°

0489

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-54 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN PLAGUICIDA", EXPEDIENTE N° 15306/2012, DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG; SYNGENTA LIMITED -- 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: "(...) *En conjunto, el estado de la técnica citado reconoce ampliamente el uso de surfactantes en formulaciones agrícolas; sin embargo, ninguno de los documentos enseña ni sugiere específicamente la combinación actualmente reivindicada ni proporciona una expectativa razonable de éxito respecto del efecto técnico obtenido. Debe destacarse además que el solicitante aportó evidencia experimental comparativa que demuestra que surfactantes estructuralmente muy próximos presentan comportamientos biológicos significativamente distintos. Esta circunstancia evidencia que el experto no podía prever razonablemente que la selección específica reivindicada produciría una mejora superior en la regulación del crecimiento vegetal. La invención no constituye simplemente una optimización rutinaria dentro de un conjunto de alternativas equivalentes, sino la identificación de una combinación estructural específica que proporciona un efecto técnico superior e inesperado frente al estado de la técnica más cercano. En base a todo lo expuesto, si bien el estado de la técnica divulga de manera general formulaciones agrícolas que contienen surfactantes EO/PO, ninguno de los documentos citados enseña ni sugiere específicamente la combinación de trinexapac-etilo con un surfactante derivado de 2-etilhexanol que posea 5-6 unidades de óxido de propileno y 7-8 unidades de óxido de etileno. Los resultados experimentales demuestran que la composición reivindicada proporciona un efecto técnico superior e inesperado respecto de surfactantes estructuralmente próximos del estado de la técnica, evidenciando que la solución propuesta no deriva de manera evidente del conocimiento previo. (...)*"-----

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° 2021-54 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 15306/2012 de fecha 30 de marzo del 2012.-----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2021-54 de fecha 09 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1215306 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA CROP PROTECTION AG; SYNGENTA LIMITED, BAJO LA DENOMINACIÓN "COMPOSICION PLAGUICIDA".-----



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

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

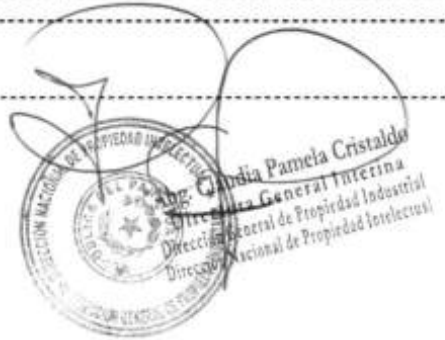
Resolución N°

0489

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-54 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN PLAGUICIDA", EXPEDIENTE N° 15306/2012, DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG; SYNGENTA LIMITED --

Art.3º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "COMPOSICION PLAGUICIDA", N° 15306/2012 de fecha 30 de marzo del 2012.-----

Art.4º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N°

0490

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-483 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOLOGÍA PRINCIPALMENTE DE SIEMBRA", EXPEDIENTE N° 1895424, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.-----

Asunción, 29 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**, contra la Resolución DP-RESOL N° 2023-483 de fecha 19 de junio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio del 2023 se presenta la representante convencional de la firma **STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2023-483 de fecha 19 de junio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes.

Que, en fecha 14 de julio del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 27 de diciembre del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 12 de junio 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° 152/2023 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, no salvó las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N°305/2022 de fecha 21/09/2022 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 95424/18 desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 5° 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: "(...) En primer lugar, mi representada afirma que el documento US201502575 (D1) también fue citado durante el examen de la correspondiente solicitud brasileña BR102017023445 y la correspondiente solicitud rusa RU2741803C1. Así también señala que ambas patentes fueron concedidas luego del examen de fondo. Se entiende que para el Examinador paraguayo, sería obvio para un técnico en la materia utilizar los parámetros del implemento agrícola (ancho de trabajo, de vía, ancho de rueda y recorrido), junto con los datos de ruta generados por un segundo implemento que recorrió el campo antes de la siembra para generar un mapa de siembra y no siembra mediante una computadora. Sin embargo, en ningún momento el documento D1 menciona o sugiere obtener datos de ruta de un segundo implemento utilizado en trabajos de pre-siembra. Por lo tanto, la conclusión de que la presente solicitud no implica actividad inventiva sólo podría alcanzarse porque el Examinador realizó erróneamente el análisis del objeto reivindicado, es decir, el Examinador utiliza las enseñanzas de la presente solicitud para combinarlas con las enseñanzas de la técnica anterior. Así, mi representada afirma que este enfoque es erróneo, ya que el examen del objeto no podría partir de las enseñanzas aportadas por la invención en cuestión (...)" -----

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

Resolución N°

0490

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-483 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOLOGÍA PRINCIPALMENTE DE SIEMBRA", EXPEDIENTE N° 1895424, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.-----

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° 95424/2018 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 09 de junio del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de seis (06) reivindicaciones presentado en el expediente N° 22100130 de fecha 18 de noviembre del 2022 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 305/2022 de fecha 21 de septiembre del 2022, notificada al solicitante el 27 de septiembre del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta el pliego reivindicatorio, con seis (6) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 13 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 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: "(...). Asimismo, la utilización de recorridos reales de maquinaria agrícola como fuente de información constituye una alternativa técnicamente previsible para un especialista en agricultura de precisión. Un técnico familiarizado con sistemas GNSS, guiado satelital y gestión electrónica de implementos agrícolas reconocería que las trayectorias efectivamente recorridas por una máquina representan información disponible y directamente utilizable para definir futuras rutas de tránsito. Frente al problema de obtener corredores más ajustados a las condiciones reales del terreno, resultaría una medida lógica utilizar datos provenientes de un recorrido previamente efectuado en lugar de depender exclusivamente de trayectorias calculadas por software. Si bien el solicitante sostiene que la invención permite considerar obstáculos, irregularidades topográficas, piedras, depresiones u otras condiciones particulares del terreno, tales ventajas derivan naturalmente del hecho de emplear una trayectoria efectivamente recorrida por una máquina agrícola. La solicitud no describe medios específicos para detectar dichos obstáculos ni procedimientos técnicos



Resolución N°

0490

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-483 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOLOGÍA PRINCIPALMENTE DE SIEMBRA", EXPEDIENTE N° 1895424, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.-----

particulares para incorporarlos al procesamiento del mapa. Por tanto, el eventual efecto técnico obtenido aparece como una consecuencia esperable del uso de datos reales de recorrido y no como el resultado de una solución técnica que supere un prejuicio técnico o produzca un efecto inesperado. Por otra parte, el argumento relativo a que D1 no menciona expresamente un segundo implemento agrícola resulta suficiente para distinguir la reivindicación desde el punto de vista de la novedad, pero no necesariamente para fundamentar actividad inventiva. La mera incorporación de un segundo implemento como origen de los datos no modifica el principio técnico general de funcionamiento ya enseñado por D1, consistente en generar mapas de no siembra mediante información georreferenciada y parámetros operativos de maquinaria agrícola para controlar selectivamente las líneas de siembra. En consecuencia, aunque la reivindicación presenta diferencias técnicas respecto de D1, dichas diferencias parecen consistir principalmente en la utilización de una fuente alternativa de datos para generar las rutas de tránsito, sin que se identifique una solución técnica compleja o un efecto técnico inesperado derivado de dicha modificación. Desde esta perspectiva, un técnico en la materia que partiera de D1 y buscara mejorar la correspondencia entre las rutas planificadas y las condiciones reales del terreno habría encontrado evidente utilizar trayectorias previamente registradas por un implemento agrícola que hubiera recorrido el lote antes de la siembra. (...)-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-483 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 95424/2018 de fecha 29 de octubre del 2018-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-483 de fecha 19 de junio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 2018-1895424 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIRMA STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. "METODOLOGIA PRINCIPALMENTE DE SIEMBRA".-----

Art.2 º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "METODOLOGIA PRINCIPALMENTE DE SIEMBRA", N° 95424/2018 de fecha 29 de octubre del 2018. -----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N° **0491**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-753 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES FUNGICIDAS", EXPEDIENTE N° 1141028, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

Asunción, **29 JUL 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma SYNGENTA CROP PROTECTION AG, contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-753 de fecha 31 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre del 2022 se presenta la representante convencional de la firma SYNGENTA CROP PROTECTION AG, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-753 de fecha 31 de diciembre del 2012, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 17 de octubre del 2022, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 11 de abril del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 13 de junio 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° 304/2020 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, no salvó las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 108/2020 de fecha 20/05/2020 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 95424/18 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 presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(....)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Tras un exhaustivo análisis de la historia de tramitación del equivalente concedido en Uruguay, del cual se adjunta la documentación correspondiente, se ha verificado que el Examinador uruguayo fundamentó su examen citando los mismos tres documentos de arte previo que actualmente figura en el expediente paraguayo. En virtud de esta similitud y considerando lo establecido en el programa PROSUR PPH, entendemos que es factible utilizar este mecanismo para agilizar la tramitación en Paraguay, basándonos en el resultado favorable obtenido en Uruguay. La presente invención se basa en el hallazgo de que las composiciones reivindicadas exhiben actividad sinérgica contra patógenos fúngicos de plantas. Los datos experimentales adjuntos se presentan en apoyo de la solicitud y demuestran claramente la actividad sinérgica de las combinaciones ahora reivindicadas. Las reivindicaciones actualmente modificadas citan composiciones específicas para que los datos adjuntos demuestra concretamente que se observa actividad sinérgica entre el compuesto 1.001 (Componente A) y 11 ejemplos individuales de fungicidas de las familias de fungicidas estrobilurina, azol, anilino pirimidina, SDHI, piridina y fungicidas pirrol (a saber, azoxistrobina, piraclostrobina, trifloxistrobina, difenoconazol, prothioconazol, tebuconazol, ciprodinil, fludioxonil, fluazinam, isopirazam y solatenol (es decir, el compuesto de fórmula (VII). Observamos que el Examinador considera que las reivindicaciones presentadas son novedosas, por lo que sostenemos que las


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-753 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES FUNGICIDAS", EXPEDIENTE N° 1141028, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

reivindicaciones modificadas adjuntas a esta respuesta, que representan un subconjunto más reducido de las reivindicaciones originales, también son nuevas. El examinador opina que las reivindicaciones carecen de actividad inventiva a la luz de los documentos D1 a D3. La diferencia entre el objeto de la presente invención y el de los documentos del estado de la técnica D1 a D3 radica en la presencia de un ingrediente activo adicional. El efecto de esta diferencia es que las combinaciones dan como resultado un efecto sinérgico. No hay nada en D1 y D3 que lleve al hombre experto en creer que tales combinaciones median un efecto sinérgico con respecto al control de hongos. (...) "-----

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° 41028/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 06 de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de siete (7) reivindicaciones presentado en el expediente N° 2046828 de fecha 28 de agosto del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 108/2020 de fecha 20 de mayo del 2020, notificada al solicitante el 10 de junio 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 seis (6) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 15 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 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°, 15° y 17° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) El solicitante sostiene que el efecto técnico diferenciador reside en la existencia de sinergismo entre el componente (A) y determinados fungicidas específicos, aportando datos experimentales sobre once combinaciones concretas. No obstante, si bien la demostración



Resolución N°

0491

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-753 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES FUNGICIDAS", EXPEDIENTE N° 1141028, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

experimental de sinergismo puede constituir un indicio favorable de actividad inventiva, dicho efecto debe ser suficientemente inesperado y extenderse de manera razonable al alcance completo de las reivindicaciones. En el presente caso, las reivindicaciones continúan abarcando grupos relativamente amplios de fungicidas, particularmente en las categorías de estrobilurinas y azoles, mientras que la evidencia experimental se limita únicamente a ciertos compuestos individuales. Asimismo, en el ámbito agroquímico, el hallazgo de efectos aditivos o incluso sinérgicos entre fungicidas con diferentes mecanismos de acción constituye un resultado frecuentemente buscado mediante ensayos rutinarios. El experto en la materia tiene motivación técnica suficiente para investigar tales combinaciones, particularmente cuando el propio estado de la técnica ya enseña la posibilidad de mezclar el compuesto base con otros fungicidas. En consecuencia, aun considerando los datos experimentales aportados, las reivindicaciones 1-6 no evidencian un nivel inventivo suficiente frente a la combinación de enseñanzas de D1, D2 y D3 junto con el conocimiento general del experto en formulaciones fungicidas. La solución propuesta deriva de manera evidente del estado de la técnica, ya que los documentos citados divulgan tanto los compuestos base como la conveniencia de combinarlos con otros agentes fungicidas, y la selección concreta de los cofungicidas reivindicados responde a opciones técnicas previsibles y rutinarias. (...)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-753 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1141028 de fecha 27 de septiembre del 2011-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-753 de fecha 31 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 1141028 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA CROP PROTECTION AG. "COMPOSICIONES FUNGICIDAS".-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "COMPOSICIONES FUNGICIDAS", N° 41028/2011 de fecha 27 de septiembre del 2011 -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N° **0492**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMULACIONES EN COMPRIMIDOS DE LA (4'-TRIFLUOROMETILFENIL) AMIDA DEL ÁCIDO (Z) -2-CIANO-3-HIDROXIBUT-2ENOICO CON MAYOR ESTABILIDAD", EXPEDIENTE N° 38455/2010 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR SANOFI-AVENTIS-----

Asunción, **29 JUL 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 07 de julio del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 07 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuario 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° 38455/2010 DE 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, "FORMULACIONES EN COMPRIMIDOS DE LA (4'-TRIFLUOROMETILFENIL) AMIDA DEL ÁCIDO (Z) -2-CIANO-3- HIDROXIBUT-2ENOICO CON MAYOR ESTABILIDAD", no se registra pago de las anualidades N° 12 a 16 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.-----

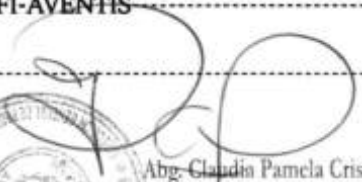
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 38455/2010 DE 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, "FORMULACIONES EN COMPRIMIDOS DE LA (4'-TRIFLUOROMETILFENIL) AMIDA DEL ÁCIDO (Z) -2-CIANO-3- HIDROXIBUT-2ENOICO CON MAYOR ESTABILIDAD"-----

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° 38455/2010-----

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 38455/2010 de fecha 16 de septiembre del 2010 "FORMULACIONES EN COMPRIMIDOS DE LA (4'-TRIFLUOROMETILFENIL) AMIDA DEL ÁCIDO (Z) -2-CIANO-3- HIDROXIBUT-2ENOICO CON MAYOR ESTABILIDAD", solicitada por SANOFI-AVENTIS-----

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


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

Resolución N° **0493**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES", EXPEDIENTE N° 43137/2010 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR PURECIRCLE SDN BHD-----

Asunción, **29 JUL 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 07 de julio del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 07 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 43137/2010 DE 14 DE OCTUBRE DEL 2010, "REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES", no se registra pago de las anualidades N° 13 a 16 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° 43137/2010 DE 14 DE OCTUBRE DEL 2010, "REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES"-----

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° 43137/2010-----

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 43137/2010 de fecha 14 de octubre del 2010 "REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES", solicitada por PURECIRCLE SDN BHD-----

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


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