

Resolución N° **0262**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -----

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** en contra de la Resolución N° 739 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 10 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 739 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de abril de 2026 el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de abril de 2026. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **VITALMAG** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1714643 **VITALMEG** Clase 5 Registro Titular 441455 Guayaki S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** y manifiesta: "(...)En el caso de autos, las marcas "**VITALMAG**" y "**VITALMEG**" presentan diferencias sustanciales. Desde el punto de vista fonético, la variación en la sílaba final "**MAG**" frente a "**MEG**" genera una sonoridad distinta, fácilmente perceptible. Además el elemento común "**VITAL**" posee un carácter marcadamente evocativo en el ámbito de la salud y bienestar, tanto en la clase 05 como en la 35, especialmente cuando los servicios se vinculan con la comercialización de productos farmacéuticos. Se trata de un término de débil fuerza distintiva, que no puede ser monopolizado ni utilizado como fundamento exclusivo para impedir el registro de signos que incorporen elementos diferenciadores .../... Por otra parte, el público consumidor de los servicios comprendidos en la clase 35 no es el consumidor masivo típico de los productos farmacéuticos, sino un sujeto con mayor grado de atención, muchas veces vinculado a actividades comerciales o empresariales, lo que reduce significativamente la posibilidad de confusión(...)". -----

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



Resolución N° **0262**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -----**

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

Que, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

**VITALMAG**            (solicitada), y

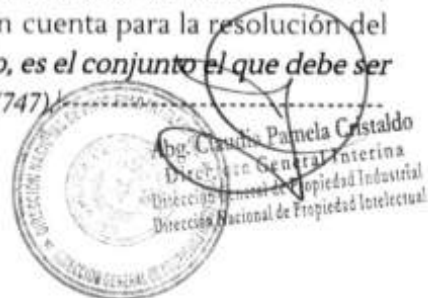
**VITALMEG**            (base de rechazo)

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

En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita **"VITALMAG"** (clase 35) introduce una variación en la vocal de la sílaba final (A/E) en relación a la marca antecedente **"VITALMEG"** (clase 05). Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no resulta suficiente para generar confusión. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, aún en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

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



Resolución N°

0262

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -----

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

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

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para la clase 35: "Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Gestión y administración de un negocio comercial, servicios de venta de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; promoción de ventas para terceros"; la marca antecedente se encuentra registrada en la clase 05, para todos los productos, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario<sup>4</sup>. -----

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 05 -clase de la marca antecedente- con denominaciones similares y que se encuentran coexistiendo pacíficamente. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: VITALIX, Registro No. 607064; VITALE, Registro No. 562887; VITALIN, Registro No. 479599; VITALDÍA, Registro No. 625099; VITALUX, Registro No. 585312; VITALIT, Registro No. 573130; VITALITE, Registro No. 538870, extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca 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

<sup>2</sup> 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>

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

<sup>4</sup> Clasificación-NIZA-13-Español version 2026

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

Resolución N° **0262**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -----

*mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.<sup>66</sup>* De la coexistencia de las marcas registradas mencionadas en el párrafo anterior se colige que existen marcas concedidas en la clase 05, con el elemento VITAL en común y que se diferencian en la sílaba final, que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado sin que ello implique confusión o afecte la libre competitividad de las mismas.

Que, el Artículo 16 de la Ley 1294/98 De Marcas 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**". -----

Que, las denominaciones de la marca solicitada y el antecedente difieren en la composición de sus respectivos sufijos: MAG - MEG, es así que aunque las mismas compartan sus raíces, esta diferencia en sus terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil: VITALMAG - VITALMEG. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 739 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VITALMAG", clase 35, Expediente. N° 31437/2025, solicitada a nombre de DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

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

Resolución N° **0263**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADELGAMATE IJOJAHAYVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE MOUSQUERE. -----

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Patricio Javier Pirovano, en contra de la Resolución N° 3054 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 04 de marzo de 2026 se presenta PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Patricio Javier Pirovano, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3054 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 31 de marzo de 2026, PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de abril de 2026. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca ADELGAMATE IJOJAHAYVA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)en primer lugar, debo manifestar que la marca "ADELGAMATE IJOJAHAYVA" no puede ser considerada genérica ni descriptiva, teniendo en cuenta que mi marca constituye término de fantasía, fruto de mi ingenio en donde conjugan varias palabras conceptuales. Que, resulta sorprendente y me causa agravios la resolución recurrida no solamente porque la misma es una marca que reúne las exigencias de la ley a los efectos de su concesión, sino por la violación al principio de igualdad que debe primar a favor de todas las personas tanto físicas como jurídicas que solicitan ante la D.I.N.A.P.I. el registro de su marca. Que, en efecto existe una infinidad de marcas registradas en la misma clase 30 y en tantas otras clases que utilizan las denominaciones "ADELGA" y "MATE" en su denominación, y que no han sido consideradas genéricas ni descriptivas, sino por el contrario han sido concedidas y a la fecha siguen vigentes. Como ejemplo podemos citar solamente algunas .../... la composición fonética de mi marca hace que esta, bajo ningún termino pueda considerarse genérica ni descriptiva, ya que es la unión de las palabras "YERBA MATE" y "ADELGAZANTE", toma parte de esas dos palabras para crear la palabra de fantasía "Adelgamate", que no es el sustantivo técnico ni la denominación usual de ningún productos de la clase 30 .../... La palabra "IJOJAHAYVA" no puede considerarse descriptivo sino un calificativo laudatorio para el producto .../... Es importantísimo mencionar que poseo el nombre "Adelgamate" para la clase 30 en distintos países de la región, como Argentina, Chile y Uruguay, a esta presentación adjunto copias de los certificados de registro de marca(...)". -----

  
Abg. Claudia Pardo Cristaldo  
Directora Ejecutiva  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0263**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADELGAMATE IJOJAHAYVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE MOUSQUERE. -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ADELGAMATE IJOJAHAYVA" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Yerba mate y té*". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ADELGAMATE IJOJAHAYVA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "ADELGAMATE IJOJAHAYVA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional y tampoco brinda información sobre las características de los productos. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ADELGAMATE IJOJAHAYVA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. El elemento "ADELGAMATE" es la unión de los vocablos ADELGAZANTE+MATE resultando así en un vocablo de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente; por su parte, el elemento "IJOJAHAYVA" es un vocablo del idioma guaraní que significa "inigualable, incomparable o único", por tanto, es considerado un vocablo laudatorio, sin embargo, al estar acompañado de "ADELGAMATE" hace que el conjunto de la frase sea suficientemente distintiva a pesar del carácter laudatorio de "IJOJAHAYVA". -----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares que utilizan los vocablos "YERBA MATE" o "ADELGAZANTE" como parte de



Resolución N° **0263**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADELGAMATE IJOJAHAYVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE MOUSQUERE. —————

su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: YERBA MATE COLON MEJOR IMPOSIBLE (SLOGAN), Registro No. 627190; YERBA MATE AGUANTADORA, Registro No. 621634; YERBA MATE MATERE, Registro No. 632922; YERBA MATE INDEGA FRESCA, Registro No. 613236; Yerba Mate Aromática Menta y Limón, Registro No. 601781; TE ADELGAZANTE I MBARETÉ, Registro No. 537918; CAMPESINO TE CUIDA - ADELGAZANTE; Registro No. 436864; extremo que demuestra que las marcas con los vocablos MATE/YERBA MATE/ADELGAZANTE coexisten pacíficamente en el mercado a nombre de diversos titulares. —————

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

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

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 3054 de fecha 15 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ADELGAMATE IJOJAHAYVA", clase 30, Acta N° 60221/2024, solicitada a nombre de **PAUL ANDRE MOUSQUERE**. —————
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**. —————

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

Resolución N° **0264**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N° 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. -----

Asunción, **13 MAY 2026**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por **NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. Oscar Schouten, en contra de la Resolución N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 28 de julio de 2025 se presentan **NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. Oscar Schouten, e interponen Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 525 de fecha 18 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, por Resolución N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 525 de fecha 18 de marzo de 2025, -----

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 se presentan **NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interponen Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, en fecha 15 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, -----

Que, en fecha 06 de febrero de 2026 se presentan **NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresan agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de febrero de 2026. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **NICOLETTA** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1727871 **NICOLETTI** Clase 25 Registro Titular 464097 Julio Cesar Unger Villalba [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravan las recurrentes y manifiestan: "(...)el propio sistema marcario admite la coexistencia de signos similares cuando no exista riesgo real de confusión, conforme a la ley, la doctrina y la práctica administrativa. En primer lugar, **EL NOMBRE PROPIO COMO SIGNO DISTINTIVO** corresponde destacar un aspecto esencial que no fue debidamente considerado por el A quo: "**NICOLETTA**" constituye el nombre propio de la solicitante, lo cual se acredita con la documentación personal que se acompaña. La Ley de Marcas N° 1294/98, así como el Manual de Examen de Marcas

Resolución N° **0264**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N° 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. -----

*aplicado por la DINAPI, reconocen expresamente que los nombres propios pueden constituir marcas registrables, siempre que cumplan función distintiva y no induzcan a confusión indebida .../... la denominación NICOLETTA, al tratarse del nombre propio de la solicitante, no constituye una imitación artificiosa ni un aprovechamiento indebido, sino una identificación legítima del origen empresarial. La incorporación del elemento gráfico (ETIQUETA) refuerza aún más dicha distintividad, otorgando al signo una impresión de conjunto claramente diferenciada(...). -----*

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

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

Que, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. -----

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

NICOLETTA Y ETIQUETA (solicitada), y

NICOLETTI (base de rechazo)

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

En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita "NICOLETTA Y ETIQUETA" (clase 35) introduce una variación en la vocal de la sílaba final (A/I) en relación a la marca antecedente "NICOLETTI" (clase 25). Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no resulta suficiente para generar confusión. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, aún en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Resolución N° 0264

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N° 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. -----

Que, 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).<sup>1</sup>-----

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

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

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para la clase 35: "servicios comprendidos en la clase internacional 35 tales como: suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios tales como venta y comercialización de productos como ser vestimentas, calzados y accesorios para damas, caballeros y niños, bolsas, carteras, mantas confeccionados de manera artesanal, publicidad por todos los medios de comunicación"; la marca antecedente se encuentra registrada en la clase 25, para todos los productos, la clase 25 comprende principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas<sup>3</sup>. -----

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 25 -clase de la marca antecedente- con denominaciones similares y que se encuentran coexistiendo pacíficamente. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: NICCOLINI, registro No. 515501, a nombre de Unicentro S.A; NICOLU, registro No. 472034, a nombre de Shanshan Shi; NICCOLO, registro No. 578480, a

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

<sup>2</sup> 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>

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

<sup>4</sup> Clasificación-NIZA-13-Español version 2026

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



Resolución N° **0264**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N° 3822 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA. -----

nombre de David Nicolas Rocabado Roa; **NICKI NICOLE**, registro No. 588738, a nombre de Nicole Denise Cucco, extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 25 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca 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."* De la coexistencia de las marcas registradas mencionadas en el párrafo anterior se colige que existen marcas concedidas en la clase 25, con denominaciones similares que se diferencian en sus desinencias, que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado sin que ello implique confusión o afecte la libre competitividad de las mismas.

Que, aunque las marcas en cuestión compartan sus raíces, la diferencia en sus terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil: **NICOLETTA - NICOLETTI**. -----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** las Resoluciones N° 525 de fecha 18 de marzo de 2025 y N° 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NICOLETTA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 30978/2024, solicitada a nombre de NICOLE BRITZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**. -----

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

Resolución N° **0265**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. -----

Asunción, **13 MAY 2026**

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por los representantes convencionales de las firmas **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** y **LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS CEISA** en contra de la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 15 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS CEISA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos. -----

Que, en fecha 19 de febrero de 2025, el representante convencional de **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** expresó agravios; en fecha 25 de febrero de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de **LABORATORIO AUSTRAL S.A.** contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 14 de julio de 2025 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver. -----

Que, por Resolución N° 720 de fecha 30 de octubre de 2025 esta Dirección General declaró operada la caducidad de instancia en el expediente de la oposición N° 2256110 presentada por la firma **LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.**, la cual fue notificada por cédula a la recurrente en fecha 06 de noviembre de 2025. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, **POLILEP** (marca solicitada) vs. **POLIPIL** y **POLIMED** (marcas oponentes) que si bien las la solicitud como la oposición comparten la misma raíz **POLI**, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas, debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que; entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético. Que, la partícula **POLI**, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común .../... resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas (...)" -----

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

Resolución N° **0265**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.** y manifiesta: "(...) Estas aseveraciones son una clara muestra de que los derechos de mi principal no fueran tomados debidamente en cuenta pues la marca **POLIMED** y etiqueta no solo se encuentra registrada en clase 5 a favor de mi mandante, sino también en las clases 16 y 35, datos que pueden ser corroborado en la base de datos de la Dinapi, los cuales fueron invocados en el escrito inicial de oposición, que evidentemente no fue tomado en consideración .../... Contradigo totalmente que entre las marcas **POLILEP/POLIMED** no exista similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y, por sobre todo, fonético, sino que, al contrario de lo afirmado, ellas poseen poseen notorias semejanzas que hacen definitivamente imposible su coexistencia. En efecto, las marcas enfrentadas comparten la misma cantidad de letras (siete letras) de las cuales CINCO se encuentran en la marca registrada por mi representada, colocadas en idéntica posición e idéntico orden y secuencia. La contraparte sólo se ha limitado a cambiar la sílaba final "MED" por "LEP", pero dicha modificación es irrelevante .../... A esto se le suma el hecho de que la clase amparada por las marcas en pugna es la misma, pues la contraparte solicitó el registro de la marca **POLILEP** para proteger todos los productos de la Clase 5, la misma clase en la cual mi mandante tiene previamente registrada su marca **POLIMED** en nuestro país (...)" -----

Que, la representante convencional de **LABORATORIO AUSTRAL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) mi mandante ha solicitado el registro de la marca **POLILEP** en la clase 5, exclusivamente para medicamentos de uso humano, destinados al tratamiento de la hipertensión arterial e hiperlipidemias .../... La resolución apelada ha centrado correctamente su análisis en el ámbito específico de aplicación -la clase 5- .../... si bien ambas marcas comparten el prefijo "POLI", la distintividad se encuentra en la combinación global del signo y, especialmente, en el sufijo final que caracteriza a cada una. Las terminaciones "LEP" y "MED" presentan diferencias visuales, ortográficas y fonéticas evidentes. La pronunciación de "LEP" difiere notoriamente de "MED", lo que impide cualquier confusión auditiva .../... Debe destacarse, además, que el prefijo "POLI" tiene carece de fuerza distintiva. Se trata de un vocablo de uso común en el ámbito farmacéutico, utilizado frecuentemente como raíz en compuestos que aluden pluralidad o múltiples propiedades .../... Así, cuando una marca incorpora un prefijo de uso extendido como "POLI", la carga distintiva recae en un sufijo o en los elementos complementarios que la diferencian (...)" --

Que, en atención a lo dispuesto en el Art. 179 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en virtud al Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, que dispone: "**Art. 179.- Efectos de la caducidad.** (...) **La caducidad operada en instancias posteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida** (...)". En ese sentido, respecto a la oposición promovida por la firma **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.**, en base al registro de la marca **POLIPIL** en la clase 05, habiéndose dictado la Resolución N° 720 de fecha 30 de octubre de 2025 que declaró operada la caducidad de instancia en el expediente de la oposición N° 2256110, resulta inoficioso el estudio del recurso y en consecuencia de la procedencia de tal oposición en virtud a la normativa mencionada. -----

Por tanto, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **POLILEP** (solicitada en clase 05) y la marca **POLIMED** (registrada en las clases 5, 16 y 35). -----

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión

Resolución N° **0265**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. -----

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 "POLILEP" en la clase 05, con la marca oponente "POLIMED" registrada en las clases 05, 16 y 35. -----

POLILEP (marca solicitada)

POLIMED (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, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "POLILEP" y la marca oponente "POLIMED", por más que compartan la raíz "POLI" no se leen de la misma manera al tener terminaciones disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "LEP" de la solicitante difiere ampliamente de la terminación "MED" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "POLIMED" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...]. Se entenderá que existe similitud fonética si el 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*

<sup>1</sup> Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO; 2003

Resolución N° **0265**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. -----

*determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)" -----*

Respecto, a la raíz "POLI", las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: "(...) 3.3.4 Elementos y partes de palabras .../... Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado. Debido a su naturaleza descriptiva de las características que indican, no son distintivos y no podrían funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../... Por ejemplo, la Oficina podrá denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados aisladamente .../... "multi", "poli", "pluri": descriptivo de multiplicidad o que los productos o servicios tienen o contienen varias o características o múltiples posibles usos (...)" -----

En ese sentido, dado que el prefijo "POLI" es descriptivo y carece de fuerza distintiva por sí solo, a los efectos de la comparación de los signos en pugna debe descartarse y el peso del análisis recae en las terminaciones "LEP" y "MED". Estas sílabas finales son claramente distintas en los planos visual, fonético y conceptual. Por tanto, es posible afirmar que el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni de asociación, permitiendo que "POLILEP" y "POLIMED" coexistan válidamente en el comercio. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 5 que utilizan la raíz POLI como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de las marcas que dedujeron oposición: POLIPIL, registro No. 631871 y POLIMED, registro No. 615544, también se encuentran registradas las marcas: POLIVY, registro No. 600316; POLYPLUS, registro No. 542144; POLI SULENO, registro No. 553409; POLY4, registro No. 626223; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas con dicho prefijo "POLI o POLY" a nombre de diferentes titulares y en la misma clase 5, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas POLILEP en la clase 05 y la marca oponente POLIMED registrada en las clases 5, 16, 35. -----



<sup>2</sup> 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>

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N° **0265**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE LABORATORIO AUSTRAL S.A. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 988 de fecha 30 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "POLILEP", clase 05, Expediente N° 42517/2022, solicitada a nombre de LABORATORIO AUSTRAL S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0266**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MUT PROQUIMUR" y las marcas de la oponente "PROGEQUIM" y "PROPOQUIM", 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. La marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro sílabas y doce letras; ambas marcas de la oponente cuentan con un vocablo, tres sílabas y nueve letras. Al cotejarlas se aprecian claramente las diferencias: MUT PROQUIMUR vs. PROGEQUIM - PROPOQUIM, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

Ahondando en el análisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "PROQUIMUR" finaliza en "UR", la marca de la oponente PROGEQUIM incorpora la sílaba "GE" en el medio de la denominación y termina en "IM" ("PRO-GE-QUIM"). Estas variaciones en la longitud, las sílabas intermedias y el sonido final generan una secuencia rítmica distinta al pronunciarlas. De igual manera, si se cotejan las denominaciones "PROQUIMUR" y "PROPOQUIM", la sílaba intermedia "PO" en la marca oponente, sumada a la clara diferencia en sus terminaciones ("UR" frente a "IM"), rompen el ritmo fonético y la apariencia visual. -----

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 las marcas registradas "PROGEQUIM" y "PROPOQUIM" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)",-----

Es relevante mencionar que la firma solicitante PROQUIMUR S.A. ya posee registros marcarios con la denominación PROQUIMUR solicitada en autos. Al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifican los siguientes registros a nombre del solicitante: PROQUIMUR, clase 1, Registro No. 485077; PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 477222; LAMPO PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 519432

<sup>1</sup> Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

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

Resolución N° **0266**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. -----

FIDEM PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 562407; JAKE PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 540327; ATRAZINA 90 WG PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 556995; PROQUIMUR SUMOSTAR, clase 5, Registro No. 558983; PROQUIMUR STOP, clase 5, Registro No. 590900; PROQUIMUR SALVAT, clase 5, Registro No. 583625; ARTENA PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 590291; PROQUIMUR EFICAZPRO CLEANER (SLOGAN), clase 1, Registro No. 614024; SEVERE ME PRO PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 610449; ROLTER PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 611923. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca "MUT PROQUIMUR". -----

Que, las marcas de la oponente PROGEQUIM y PROPOQUIM ya se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado con la familia de marcas con el elemento en común PROQUIMUR, en ese sentido nos preguntamos: **¿cómo podría no hacerlo de igual manera con la presente solicitud, cuando ya coexiste con denominaciones marcarias cuyo único elemento es PROQUIMUR?** -----

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

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas MUT PROQUIMUR en la clase 05 y las marcas de la oponente PROGEQUIM y PROPOQUIM registradas en las clases 05. -----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1151 de fecha 31 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Resolución N° **0266**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. -----

Asunción, 13 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma QUIMFA S.A. en contra de la Resolución N° 1151 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 06 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de QUIMFA S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1151 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -

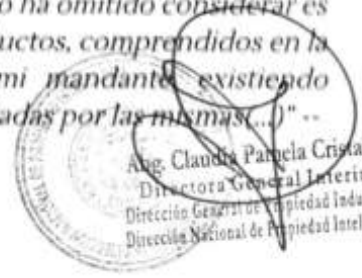
Que, en fecha 03 de marzo de 2023, la representante convencional de QUIMFA S.A. expresó agravios; en fecha 18 de marzo de 2023 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 27 de junio de 2023, la representante convencional de PROQUIMUR S.A. contestó la expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 19 de septiembre de 2023 esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas MUT PROQUIMUR (marca solicitada) vs. PROGEQUIM (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico, que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado. Que, la parte oponente alega similitud en los elementos PROQUIMUR - PROGEQUIM, sin embargo es relevante mencionar que actualmente la parte oponente ya se halla coexistiendo con la marca PROQUIMUR en la clase 5 (Registro N.º 477222) cuya titularidad corresponde a la parte solicitante, por tanto, esta circunstancia no puede ser alegada por la oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacífica con la marca solicitada cuando ya se halla coexistencia con la marca mencionada(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante QUIMFA S.A. y manifiesta: "(...) la forma en la que el Señor Director de Asuntos Litigiosos hizo la evaluación de ambas denominaciones en pugna es totalmente errada, ya que si hacemos la repetición reiteradas de ambas denominaciones deja la impresión de una misma idea en el público consumidor .../... En ese sentido la marca de mi mandante perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos productos en locales de comercialización afines. Estamos en total desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, ya que a simple vista puede ser observado que la marca solicitada MUT PROQUIMUR, reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante PROGEQUIM. La reproducción se da en el mismo orden y secuencia de las letras que forman la denominación de la marca de mi mandante .../... Un hecho relevante que el Aquo ha omitido considerar es que, la marca solicitada "MUT PROQUIMUR", pretende distinguir todos los productos, comprendidos en la clase 05, tal como ocurre con la marca "PROGEQUIM" registrada por mi mandante, existiendo consecuentemente una ESTRECHA y DIRECTA RELACIÓN en cuanto a las amparadas por las mismas..." --

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

Resolución N° **0266**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. -----

Que, la representante convencional de **PROQUIMUR S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) Como se dijo, únicamente tienen en común TRES letras "P", "R" y "O", marcando toda la diferencia entre ellas "MUT" en una y "QUIMUR" en la otra, que aporta aún mayor distintividad a la marca pretendida. El hecho de que las marcas en litigio compartan TRES letras, no puede tornarlas confundibles, pues es preponderante la cantidad de elementos diferenciadores que las hacen disímiles, de ninguna manera puede afirmarse que "MUT PROQUIMUR" es extremadamente similar a "PROGEQUIM", por las diferencias gramaticales y fonéticas existentes entre ellas. Que, expresa el apelante que es evidente que mi mandante no mostró novedad ni originalidad al solicitar su marca, indicando que la misma es una reproducción de la marca de su mandante, situación más que alejada de la realidad, ya que, mi mandante posee registros de su marca "PROQUIMUR", así como solicitudes de marca en varias clases de la nomenclatura oficial, dichos títulos de registros de marcas y solicitudes, obran en los archivos de esa dependencia .../... Como mencionamos anteriormente en autos, "PROQUIMUR" es una marca creada por mi mandante y adoptada como nombre comercial con mucha anticipación en el comercio y es sabido que el nombre comercial está protegido y constituye una PROPIEDAD a los efectos de la ley de marcas(...)" -----*

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **QUIMFA S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MUT PROQUIMUR** (solicitada en clase 05) y la marca **PROGEQUIM** (registrada en la clase 5); **PROPOQUIM** (registrada en la clase 05), -----

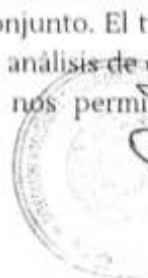
Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra.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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"MUT PROQUIMUR"** en la clase 05, con las marcas de la oponente **"PROGEQUIM"** registrada en la clase 05 y **"PROPOQUIM"** registrada en la clase 05, -----

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>MUT PROQUIMUR</b> | (marca solicitada)      |
| <b>PROGEQUIM</b>     | (marcas de la oponente) |
| <b>PROPOQUIM</b>     |                         |

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 tradista 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

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

Resolución N° **0 2 6 6**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99498/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MUT PROQUIMUR", clase 05, Expediente N° 99498/2021, solicitada a nombre de PROQUIMUR S.A. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula, -----

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

Resolución N° **0267**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. -----

Asunción, **13 MAY 2026**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Globalsat S.A.** en contra de la Resolución N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta la representante convencional de **Globalsat S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, ---

Que, en fecha 09 de abril de 2024, la representante convencional de **Globalsat S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 21 de junio de 2024, se presenta la representante convencional de **Fadi Chahine El Kassis**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) al cotejar las marcas GLOBALSAT Y ETIQUETA (solicitada) y GLOBAL SAT (registrada) podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente iguales, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, en razón de las identidades existente entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios/productos muy relacionados, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que no da la pauta que la oposición sea declarada procedente(...)"*. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...)se destaca per sé que GLOBALSAT es la razón social de mi mandante, constituida en el año 2009 y que a su vez es el nombre comercial de la misma, conforme fue invocado y evidenciado con los documentos que fueron acompañados sustentando la representación convencional invocada .../... no se ha realizado un análisis sobre la falta de identidad de clases, elemento que precisamente las diferencia, además del elemento figurativo que también se destaca en la marca de mi representada. En efecto, la resolución en cuestión se ha apartado de las normativas establecidas en la legislación marcaria que establece con claridad que el sistema que nos rige es el uniclase y en el caso que nos ocupa la marca base de la oposición sobre una clase de productos , en tanto que la marca solicitada fue peticionada para proteger servicios comprendidos en la clase 45 que hacen relación a "Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. Servicios de vigilancia", es decir, servicios a ser desplegados por personas físicas, al igual que la*

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

Resolución N° **0267**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. —————

*manipulación de cualquier aparato a ser utilizado en este menester, pero mi representada NO fabrica productos de ninguna clase ni elabora bases o accesorios para el funcionamiento de los mismos conforme con la clase 45 que no las contempla, por tanto, NO existe posibilidad de que haya confusión entre las mismas, en el contexto de referencia .../... mi mandante es legítima titular de la razón social y nombre comercial GLOBALSAT, que su marca ha sido presenta con un signo bien distintivo y para una clase diferente, conforme lo tenemos expresado(...)".-----*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"Dejo de lado las demás consideraciones explícitas de la Resolución, como son la absoluta identidad gramatical, fonética de las marcas en cuestión, el estrecho relacionamiento entre los servicios y la cantidad de marcas registradas con idéntica denominación GLOBALSAT, en diferentes clases por mi representado, conforme así ha quedado demostrado en el escrito de ofrecimiento de pruebas oportunamente presentado. La apelante hace referencia a que GLOBALSAT es la razón social de la parte solicitante, y según alega lo ha demostrado con los documentos presentados, que no han sido cuestionados por parte de mi mandante, pero ello no es motivo de análisis en el presente caso en que se discute LA CONFUNDIBILIDAD EN ÁMBITO MARCARIO, en el que se enfrentan DOS MARCAS, una solicitada y otra registrada, amén de que mi mandante con mucha ANTICIPACIÓN ha solicitado y registrado numerosas marcas "GLOBAL SAT" en las clases 9 y 35; "GLOBAL SAT GS", clases 9 y 35, "GLOBAL TAB", clase 9; "GLOBALACE", clase 9 y "GLOBAL ELECTRONICS", clase 9, con lo que también ha quedado demostrado la existencia de una verdadera FAMILIA DE MARCAS, adoptado con anticipación por mi mandante(...)".-----*

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita tiene una estructura idéntica a la registrada, compartiendo con la oponente todas las letras que componen sus respectivas denominaciones, la única diferencia radica en el espacio intermedio de la marca solicitada, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es idéntica, como puede notarse en el siguiente cotejo: -----

**"GLOBALSAT Y ETIQUETA"** (marca solicitada)

**"GLOBAL SAT"** (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna **"GLOBALSAT Y ETIQUETA"** y **"GLOBAL SAT"**, por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan indudablemente confundibles. -----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas*

Resolución N° **0267**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. —————

*no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* —————

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de "Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. Servicios de vigilancia y rastreo tanto por medio de personas como por medio de instrumentos de tecnología", mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la clase 9 para todos los productos, la clase 9 comprende principalmente los aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento<sup>2</sup>; y en la clase 35 para los servicios: "Importación, exportación, comercialización y venta de productos electrónicos, receptores satelitales, sus partes y accesorios". —————

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que los productos y servicios amparados se encuentran relacionados. La marca oponente registrada en la clase 09, para todos los productos, engloba aparatos e instrumentos de navegación, detección, señalización y equipos de seguridad, esto incluye específicamente aparatos de GPS, instrumentos de medición y rastreo, cámaras y sistemas de alarma. Por su parte, la marca solicitada en la clase 45, ampara servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas y servicios de vigilancia. Al especificarse que los servicios de "GLOBALSAT" incluyen la "vigilancia y rastreo por medio de instrumentos de tecnología", la conexión se vuelve innegable. Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay señalan que los productos o servicios se consideran similares por complementariedad cuando existe una estrecha relación entre ellos y uno es indispensable para prestar el otro. En el caso que nos ocupa, los servicios de rastreo y vigilancia tecnológica de la clase 45 que pretende identificar la marca solicitada no pueden prestarse sin los aparatos de rastreo (GPS, alarmas, sensores) comprendidos en la clase 09 en la que posee su registro la marca oponente. —————

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas denominaciones que, como se ha mencionado, son idénticas. En ese sentido, las etiquetas de las mismas evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, por más que las mismas utilicen colores y grafías diferentes, como se puede cotejar a continuación: —————



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

<sup>2</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación-NIZA-13-Español versión 2026. <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

Resolución N° **0267**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. -----

marca solicitada

marca oponente



**GLOBAL SAT**

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*<sup>1</sup> Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*<sup>2</sup> -----

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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, 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"*<sup>3</sup>. -----

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 (...)"*<sup>4</sup> -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existente entre las mismas. -----

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

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

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005.

<sup>4</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012. 8va. Ed. Pág. 458.



Resolución N° **0267**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020, SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. -----

Que, 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.*-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "GLOBALSAT Y ETIQUETA", clase 45, Acta N° 08629/2020, solicitada a nombre de la firma Globalsat S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° **0268**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ---

Asunción, **13 MAY 2023**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MINERVA S.A.** en contra de la Resolución N° 1281 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1281 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

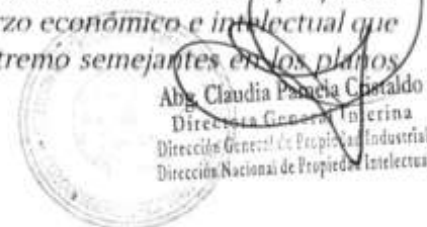
Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las marcas en conflicto, **MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA**, clase 35 (solicitada) y **MINERVA** clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada **MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA**, clase 35, es para proteger los servicios de importación exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad, mientras la oponente **MINERVA** clase 35, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre **MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA**, clase 35, solicitada y **MINERVA**, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables en los planos visual, ortográfico, conceptual, y por sobre todo fonético: ambas marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusión y/o asociación(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por **AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY** contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra **ENTERAMENTE** reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento **MINERVA** resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de apropiarse del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas con en extremo semejantes en los planos

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

Resolución N° **0268**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

*gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)"* -----

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca "MINERVA" (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). -----

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 "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

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 y fonética diferente, como se puede notar en el siguiente cotejo:-----

MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

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).<sup>1</sup>-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" y la marca oponente "MINERVA", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" está compuesta por dos vocablos MINERVA CLOTHING, con un total de cinco sílabas; la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento,

<sup>1</sup> Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N° **0268**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente. -----

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

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

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

marca solicitada



marca oponente



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



Resolución N° **0268**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA" posee el registro de su marca en la clase 35 para *Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos*; también posee el registro de su marca en la clase 29 para los productos *Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*; en la clase 40 para *Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales*; en la clase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales<sup>1</sup>; mientras que la marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 35 para los *"servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad"*. —————

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente "MINERVA" se dedica al rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico, de las coberturas señaladas se colige que las marcas de la oponente "MINERVA" operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" para servicios de importación, exportación y venta de prendas de vestir. —————

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 amparan servicios dirigidos a sectores del público consumidor plenamente diferenciables. —————

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA, Clase 19, Registro No. 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; MINERVA, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, clase 35, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; MINERVA, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; MINERVA EXPLORATION, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: *¿cómo la marca oponente puede*

<sup>1</sup>Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación-NIZA-13-Español versión 2026.

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

Resolución N° **0268**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ---

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" en la clase 35 y la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1281 de fecha de 24 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 "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 79900/2019 a nombre de Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Diaz. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0269**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

Asunción, **13 MAY 2026**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MINERVA S.A.** en contra de la Resolución N° 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto,-----

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** expresó agravios; en fecha 16 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, analizando las marcas en conflicto, MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25 (solicitada) y MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25, es para proteger los productos de prendas de vestir, mientras la oponente MINERVA clase 35, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables en los planos visual, ortográfico, conceptual, y por sobre todo fonético; ambas marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusión y/o asociación(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"(...)El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de apropiarse del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas con en extremo semejantes en los planos*

Resolución N° 0269

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

*gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)* -----

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" (solicitada en clase 25) y la marca "MINERVA" (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). -----

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 "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" en la clase 25, con la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

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 y fonética diferente, como se puede notar en el siguiente cotejo:-----

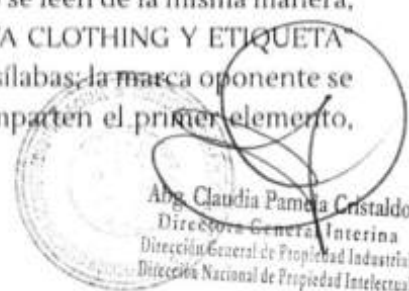
MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

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).<sup>1</sup>-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" y la marca oponente "MINERVA", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" está compuesta por dos vocablos MINERVA CLOTHING, con un total de cinco sílabas; la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento,

<sup>1</sup> Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



Resolución N° **0269**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. ---

difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente. -----

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

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

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

marca solicitada



marca oponente



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

Resolución N° **0269**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA" posee el registro de su marca en la clase 35 para *Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos*; también posee el registro de su marca en la clase 29 para los productos *Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*; en la clase 40 para *Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales*; en la clase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales<sup>1</sup>; mientras que la marca solicitada "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 25 para los productos *exclusivamente prendas de vestir*. —

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente "MINERVA" se dedica al rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico, de las coberturas señaladas se colige que las marcas de la oponente "MINERVA" operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" exclusivamente para los productos: prendas de vestir. —

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA, Clase 19, Registro No. 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; MINERVA, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, CLASE 25, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; MINERVA, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; MINERVA EXPLORATION, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, 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?**. —

<sup>1</sup>Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Clasificación-NIZA-13-Español versión 2026.

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

Resolución N° **0269**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. —

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."* -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" en la clase 25 y la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1282 de fecha de 24 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 "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 79899/2019 a nombre de Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Díaz. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0270**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

Asunción, **13 MAY 2026**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MINERVA S.A.** en contra de la Resolución N° 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma **MINERVA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de **AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ** por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las marcas en conflicto, **MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)**, clase 35 (solicitada) y **MINERVA** clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada **MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)**, clase 35, es para proteger los servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad, mientras la oponente **MINERVA** clase 35, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre **MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)**, clase 35, solicitada y **MINERVA**, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables en los planos visual, ortográfico, conceptual, y por sobre todo fonético; ambas marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusión y/o asociación(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por **AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY** contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra **ENTERAMENTE** reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento **MINERVA** resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de apropiarse



Resolución N° **0270**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

*del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas con en extremo semejantes en los planos gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)" -----*

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" (solicitada en clase 35) y la marca "MINERVA" (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). -----

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 "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" en la clase 35, con la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

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 y fonética diferente -----

**MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)** (marca solicitada)

**MINERVA** (marca oponente)

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).<sup>1</sup>-----

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N°

**0270**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" y la marca oponente "MINERVA", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" compuesta por los vocablos MINERVA CLOTHING y el eslogan ESTILO COMBINA CON ACTITUD, en total posee seis vocablos, quince sílabas; la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento, difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente. -----

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

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA" posee el registro de su marca en la clase 35 para "Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos"; también posee el registro de su marca en la clase 29 para los productos "Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"; en la clase 40 para "Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales"; en la clase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales<sup>3</sup>; mientras que la marca solicitada "MINERVA" -----

<sup>2</sup> 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>

<sup>3</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Clasificación-NIZA-13-Español versión 2026*.

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

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

Resolución N° **0270**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" pretende el registro en la *clase 35* para los *"Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad"*. -----

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente "MINERVA" se dedica al **rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico**, de las coberturas señaladas se colige que las marcas "MINERVA" operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" para servicios de importación, exportación y venta de prendas de vestir. -----

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 amparan servicios dirigidos a sectores del público consumidor plenamente diferenciables. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA**, Clase 19, Registro No. 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; **MINERVA**, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; **PUL A MINERVA FOODS COMPANY**, Clase 35, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; **MINERVA**, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; **MINERVA EXPLORATION**, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, 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, 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."* -----

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 -

Resolución N° **0270**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)" en la clase 35 y la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

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

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 1293 de fecha de 24 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 "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)", clase 35, Expediente N° 79898/2019 a nombre de Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Diaz. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° **0271**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

Asunción, 13 MAY 2026

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MINERVA S.A. en contra de la Resolución N° 1292 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma MINERVA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1292 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma MINERVA S.A. expresó agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Dirección dictó la providencia que declara la rebeldía al representante convencional de AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las marcas en conflicto, MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 25 (solicitada) y MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), CLASE 25, es para proteger los productos de prendas de vestir, mientras la oponente MINERVA CLASE 25, para proteger servicios de importación, exportación, comercialización de carnes y productos de carnes, hamburguesas, lácteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro .../...entre MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 25, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables en los planos visual, ortográfico, conceptual, y por sobre todo fonético: ambas marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusión y/o asociación(...)" -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)El A-quo sostiene de manera errónea que existen diferencias entre las marcas en pugna y además menciona que la solicitada por AARON MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia .../... la marca de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada. Los demás vocablos que la integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro de la misma .../... Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marca solicitada está muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de apropiarse del poder distintivo de la marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo económico e intelectual que

Abg. Claudio Daniel Cristaldo  
Director General  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0271**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

*merecen protección. Señora Directora, las marcas enfrentadas con en extremo semejantes en los planos gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible .../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios web como en principales redes sociales(...)" -----*

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" (solicitada en clase 25) y la marca "MINERVA" (registrada en las clases 18, 29, 35 y 40). -----

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 "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" en la clase 25, con la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

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 y fonética diferente, como se puede notar en el siguiente cotejo:-----

MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN) (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

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).<sup>1</sup>-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" y la marca oponente "MINERVA", por más que compartan letras no

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



Resolución N° **0271**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)" está compuesta por los vocablos MINERVA CLOTHING y el eslogan ESTILO COMBINA CON ACTTUD, en total posee seis vocablos, quince sílabas; la marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres sílabas MINERVA, si bien comparten el primer elemento, difieren en la composición de los demás componentes, esta diferencia en su estructura ortográfica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente. -----

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

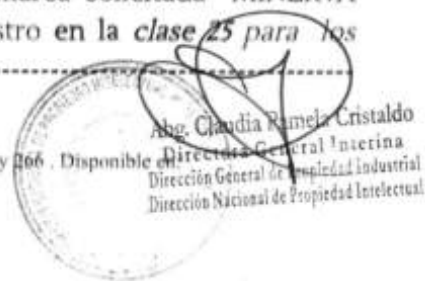
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA" posee el registro de su marca en la clase 35 para "Servicios de importación, exportación y comercialización de carnes y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lácteos, huevos"; también posee el registro de su marca en la clase 29 para los productos "Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"; en la clase 40 para "Servicios prestados por un frigorífico y matadero de animales"; en la clase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales<sup>3</sup>; mientras que la marca solicitada "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)" pretende el registro en la clase 25 para los productos "exclusivamente prendas de vestir". -----

<sup>2</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 166. Disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

<sup>3</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Clasificación-NIZA-13-Español* versión 2026,

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



Resolución N° **0271**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es fundamentalmente distinta: la marca oponente "MINERVA" se dedica al rubro agroindustrial, cárnico/frigorífico, de las coberturas señaladas se colige que las marcas de la oponente "MINERVA" operan como un complejo productivo con integración vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal hasta la exportación y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su marca "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" exclusivamente para los productos: prendas de vestir. -----

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento "MINERVA" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO CALIGARIS GAONA, Clase 19, Registro No. 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; MINERVA, Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 40, Registro No. 542614, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, CLASE 25, Registro No. 542615, a nombre de Pulsa S.A.; MINERVA, Clase 24, Registro No. 523453, a nombre de Sandra Patricia Lugo Orue; MINERVA EXPLORATION, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominación "MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, 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, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" en la clase 25 y la marca oponente "MINERVA" registrada en las clases 18, 29, 35 y 40. -----

\* "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 -



Resolución N° **0271**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1292 de fecha de 24 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 "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTUD (SLOGAN)", clase 25, Expediente N° 79897/2019 a nombre de Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidana Ruiz Diaz. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0272**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA S.A. -----

Asunción, 13 MAY 2026

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MELILLA S.A.** en contra de la Resolución N° 902 de fecha 18 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **MELILLA S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 902 de fecha 18 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **MELILLA S.A.** expresó agravios en fecha 11 de septiembre de 2018, en consecuencia, en fecha 27 de septiembre de 2018 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

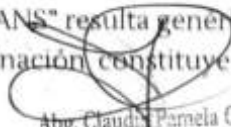
Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "HAPPY JEANS" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, el análisis de factibilidad de concesión de una solicitud no se debe realizar aisladamente sino la denominación en su conjunto. Teniendo de esta manera la marca de mi mandante un alto grado de distintividad, especialidad y novedad .../... los consumidores de esta clase son más analistas razón por la cual ningún consumidor se sentirá confundido con esta denominación sino todo lo contrario constatará que la misma posee distintividad(...)". -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "HAPPY JEANS" fue presentada para cubrir productos de la clase 25 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "**Exclusivamente prendas de vestir de jeans**".-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HAPPY JEANS" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la

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

Resolución N° **0272**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA S.A. -----

designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "HAPPY JEANS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 25 del nomenclador internacional.-----

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

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

Que, corresponde mencionar que existen otras marcas registradas que han incorporado en su denominación el vocablo inglés "HAPPY". Al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se verifican los siguientes registros de marcas: **HAPPY BABY**, Registro No. 615519, clase 29; **HAPPY JEWELS**, Registro No. 596139, clase 35; **HAPPY BATH**, Registro No. 566623, clase 3; **DRIVE HAPPY**, Registro No. 534954, clase 39; **HAPPY MEAL**, Registro No. 489089, clase 43. -----

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

Que, esta Dirección General considera que la presente solicitud "HAPPY JEANS" es una combinación estratégica de términos que posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

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

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

Resolución N°

**0272**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA S.A. -----

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

- Art. 1º      REVOCAR la Resolución N° 902 de fecha 18 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HAPPY JEANS", clase 25, Acta N° 45434/2017, solicitada a nombre de MELILLA S.A. -----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE.-----

  
  
Abg. Candia Parreira Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0273**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 51294/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. -----

Asunción, 13 MAY 2026

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** contra la Resolución N° 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 20 de febrero de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto. —

Que, en fecha 17 de abril de 2018, el representante convencional de **RUNA PARAGUAY S.R.L.** expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 18 de octubre de 2019 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Es importante mencionar que la marca que pueda ser atacada como genérica deberá consistir ENTERAMENTE en un signo genérico, lo que no encontramos en la denominación de esta marca ya que el mismo contiene un conjunto de palabras conformados con seis palabras y con esto cabe mencionar que la marca debe ser interpretada de manera CONJUNTA ya que constituyen una sola marca, tanto el examinador como el Sr. Jefe de Marcas han pasado por alto el criterio(...)." -----

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

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

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

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

Resolución N° **0273**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 51294/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, que textualmente describe: *"Servicios comprendidos en la clase 41 (cuarenta y uno) tales como: organización y dirección de conferencias, organización y dirección de congresos, organización y dirección de seminarios, organización y dirección de simposios, organización y dirección de talleres de formación, orientación profesional [asesoramiento en educación o formación], orientación vocacional [asesoramiento en educación o formación], enseñanza por correspondencia, servicios educativos, enseñanza."* -----

Que, la denominación solicitada se halla compuesta de los siguientes vocablos: "CUMBRE", que es la designación común y habitual en el mercado para referirse a los eventos solicitados; "GESTIÓN DE PERSONAS", describe de manera literal, directa y sin necesidad de reflexión cuál es la temática o el contenido educativo de la cumbre; "PARAGUAYA", funciona como un adjetivo gentilicio geográficamente descriptivo y que no fue reivindicado conforme se desprende del formulario de solicitud obrante a fs. 1. ---

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin añadir ningún elemento de fantasía o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La denominación solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo. -----

En ese sentido, "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS" resulta genérica y netamente descriptiva para los servicios de la clase 41 que solicita, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. -----

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro? -----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)"* -----

Que, 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."* Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" es una designación que define específicamente el servicio que comercializa, por lo que trae aparejado un motivo de rechazo. -----

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2º inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----



Resolución N° **0273**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 51294/2015, SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS", clase 41, Acta N° 51294/2015, solicitada a nombre de RUNA PARAGUAY S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

  
*Abelardo Ramallo Cristaldo*  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0274**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.-----

Asunción, 20 MAY 2026

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Anchi S.A.** en contra de la Resolución N° 77 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 18 de febrero de 2026 se presenta la representante convencional de **Anchi S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 77 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 06 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de marzo de 2026, la representante convencional de **Anchi S.A.** expresó agravios, dictándose en fecha 17 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 22 de abril de 2026, se presenta la representante convencional de **Compañía Distribuidora Internacional S.A. (CODISA)**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril de 2026.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GOLD CITY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GOLD CITY, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...) Que entre las marcas, hay que distinguir precisamente los distintos estamentos o ítems que deben cumplirse para considerar la identidad marcaria, y ciertamente, en este caso no condice con lo expuesto, dado que visualmente, son muy diferentes, puesto que una constituye una marca mixta (denominación+etiqueta alusiva y original), en cambio la solicitada es eminentemente denominativa. Hecho este totalmente omitido por la Directora de Asuntos Litigiosos.../...Sabemos muy bien, que la Clasificación de Niza constituyen de por sí compartimentos estancos y bien diferenciados entre ellos, y que cada clase cubre solamente la clase respectiva, y si se ha individualizado productos y/o servicios, entre

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

Resolución N° **0274**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.-----

*solamente esos productos y/o servicios. Que corresponden a diferentes productos o productos específicos, en la misma clase. (...)*-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"La contraparte intenta forzar una distinción basada en que su solicitud es "denominativa" frente a la marca de mi conferente que califica como "mixta". Sin embargo, este argumento carece de sustento jurídico debido a una manifiesta identidad fonética y conceptual "GOLD CITY", este elemento denominativo es el núcleo de la marca siendo el nombre con el que el consumidor identifica el producto. Permitir que ANCHI S.A. registre el mismo nombre simplemente por no incluir un logo generaría una coexistencia imposible en el mercado, induciendo al consumidor a creer que ambos productos provienen del mismo origen empresarial. La resolución impugnada correctamente observó que los signos son indefectiblemente confundibles y prácticamente idénticos en los planos fonético, visual y conceptual.../...La solicitud de ANCHI S.A. carece de toda novedad, la firma pretende alevosamente apropiarse de una denominación ya registrada y en uso por mi mandante en la Clase 34 desde el año 1991. No se puede alegar originalidad cuando se copia íntegramente el elemento fonético de una marca preexistente (...)*-----

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se observa que la marca solicitada "GOLD CITY" reproduce íntegramente la composición denominativa de la marca oponente "GOLD CITY", sin agregar ningún elemento adicional que la distinga de su antecedente, coincidiendo plenamente en el número de palabras, secuencia de letras, extensión y conformación gramatical. Ambas expresiones se encuentran integradas por los vocablos "GOLD" y "CITY", dispuestos en el mismo orden, lo que genera una identidad visual absoluta y hace que el consumidor perciba ambas denominaciones como equivalentes. En el aspecto fonético, las marcas presentan una pronunciación idéntica, dado que comparten exactamente las mismas sílabas, acentuación, ritmo y sonoridad. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

"GOLD CITY" (marca solicitada)

"GOLD CITY" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "GOLD CITY", resulta indudablemente evocadora de la marca oponente "GOLD CITY". Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, por lo que no aporta suficiente distintividad capaz de alejar o neutralizar las semejanzas existentes entre ambos signos.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de *"...Todos los productos comprendidos en la clase 34 TREINTA Y*



Resolución N° **0274**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.-----

CUATRO)....". Por otra parte, observamos que la marca oponente protege igualmente *"...TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE INTERNACIONAL 34 (TREINTA Y CUATRO)..."*. De ello se colige fácilmente que, las marcas analizadas no solo presentan identidad y similitud gráfica y denominativa, sino que además amparan los mismos productos de la clase 34 del nomenclador internacional, compartiendo necesariamente los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor. En consecuencia, las posibilidades de asociación indebida entre la marca solicitada y la marca oponente se ven considerablemente acrecentadas, pudiendo inducir a error o confusión al consumidor respecto del origen empresarial de los productos distinguidos.-----

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 (...)"*.<sup>2</sup>-----

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

Que, 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.-----



<sup>1</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

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

Resolución N° **0274**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 77 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "GOLD CITY", clase 34, Expediente N° 57182/2022, solicitada a nombre de la firma ANCHI S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) contra la Resolución N° 1541 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1541 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas,--

Que, en fecha 2 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, el representante convencional de CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 02 de enero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-2271498 Denominación KAPSAT Clase 5 Registro 560063 Titular Prosalud Farma S.a [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Como se puede observar, existen notables diferencias entre los signos contrastados. Además, ambas marcas son DE FANTASÍA, es decir, las que gozan de mayor distintividad. Por tanto, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra, ya que no existe riesgo de confusión ni directa ni indirecta. Así, la marca solicitada por mi mandante cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir marca y de negársele ese derecho a mi representada, se estarían violando sus derechos.../... los productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANITARIOS. En efecto CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a la vanguardia de la venta de este tipo de productos.../... Por otro lado, PROSALUD FARMA SA es una FARMACÉUTICA y ofrece productos relacionados a ese rubro.../... Es decir, los productos ofrecidos por una y otra empresa son diametralmente distintos, sin la mínima posibilidad de asociación o confusión entre ellos. Vale puntualizar que los productos comercializados bajo las marcas enfrentadas se ofrecen por conductos diferentes. (...)".-----

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

Ally Gladia Pamela Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada "CAPSA" frente a la marca previamente registrada "KAPSAT", se advierte que la primera se compone de cinco letras y dos sílabas (CAP-SA), mientras que la segunda contiene seis letras, pero incorporando la consonante final "T", elemento distintivo que modifica de manera perceptible su apariencia visual y fonética, resultando en una pronunciación claramente diferenciable entre ambas.-----

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformación, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

CAPSA (solicitada), y

KAPSAT (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>1</sup>(...)".-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAPSA) (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "CAPSA" clase 01 Registro N° 591291; "CAPSA" clase 03 Registro N° 591290; "CAPSA" clase 21 Registro N° 591289; "CAPSA" clase 29 Registro N° 591293; "CAPSA" clase 31 Registro N° 591297; "CAPSA" clase 31 Registro N° 591292; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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



Resolución N°

0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

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

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

- Art. 1º      REVOCAR la Resolución N° 1541 de fecha 23 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 "CAPSA", clase 05, Expediente N° 68979/2023, solicitada a nombre de CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAPSA).-----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° 0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) contra la Resolución N° 1535 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1535 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas,--

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, el representante convencional de CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 02 de enero de 2025.-----

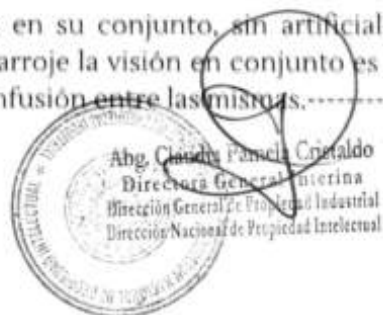
#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2003149 Denominación CHAPS Clase 3 Registro 503046 Titular The Polo/ Lauren Company, Lp [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Como se puede observar, existen notables diferencias entre los signos contrastados. En efecto, las marcas contrastadas SOLO INICIAN con la misma letra (C) . Luego, las demás letras que integran las marcas, no se encuentran en el mismo orden (con lo cual, suenan totalmente distintas también). Además, ambas marcas son DE FANTASÍA, es decir, las que gozan de mayor distintividad. Por tanto, el público consumidor no podrá jamás confundirse y tomar una marca por otra, ya que no existe riesgo de confusión ni directa ni indirecta.../... como se puede constatar rápidamente, los productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANTIARIOS. En efecto, CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a la vanguardia de la venta de este tipo de productos.../...Por otro lado, THE POLO / LAUREN COMPANY, LP. es una EMPRESA DEDICADA AL SECTOR MODA (ropa, zapatos, accesorios, bolsos, hogar) y ofrece productos relacionados ese rubro (...) ".-----

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

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada "CAHPSA" frente a la marca previamente registrada "CHAPS", se advierte que la primera presenta una mayor extensión y una estructura de sílabas distinta (CAHP-SA). En cambio, la segunda (CHAPS), es un término simple, con una acentuación y secuencia fonética más corta. En efecto, si bien ambas inician con la letra "C", la conformación de la sílaba inicial difiere claramente (CAH / CHA), lo cual otorga a cada signo una sonoridad propia, fácilmente distinguible. -----

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformación, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

CAHPSA (solicitada), y

CHAPS (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>1</sup>(...)".-----

Que, de la comparación se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán una pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. -----

<sup>1</sup> 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>



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

Resolución N°

0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CAHPSA", coincide con la razón social de la firma solicitante, **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)**. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"CAHPSA" clase 01** Registro N° 591296; **"CAHPSA" clase 21** Registro N° 591295; **"CAHPSA" clase 29** Registro N° 609221; **"CAHPSA" clase 39** Registro N° 591294; **"CAHPSA" clase 31** Registro N° 591297; **"CAHPSA" clase 35** Registro N° 593482; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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



Resolución N° **0276**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1535 de fecha 23 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 "CAHPSA", clase 03, Expediente N° 65226/2023, solicitada a nombre de CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° **0277**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) contra la Resolución N° 1540 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1540 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de diciembre de 2024, el representante convencional de CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 02 de enero de 2025.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2175784 Denominación CAPSANEM Clase 5 Registro 558138 Titular Koppert do Brasil Holding Ltda. [BR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Como se puede observar, existen notables diferencias entre los signos contrastados. En efecto, las marca solicitada está compuesta de CINCO letras, mientras que la registrada posee OCHO letras. La solicitada, es una marca DENOMINATIVA, en tanto que la registrada es MIXTA. Además, ambas marcas son DE FANTASÍA, es decir, las que gozan de mayor distintividad. Por tanto, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra, ya que no existe riesgo de confusión ni directa ni indirecta.../... Parte del análisis que se debe realizar el contraste entre las marcas, es considerar a qué rubro se dedican las empresas en cuestión. En ese sentido, como se puede constatar rápidamente, los productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANITARIOS. En efecto, CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a la vanguardia de la venta de este tipo de productos.../... Por otro lado, KOPPERT DO BRASIL LTDA. es UNA EMPRESA DEDICADA AL SECTOR AGRÍCOLA y ofrece productos relacionados a ese rubro (...)".-----

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

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

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

Resolución N° **0277**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada "CAHPSA" frente a la marca previamente registrada "CAPSANEM", se advierte que ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composición y percepción global. En primer término, "CAHPSA" constituye una denominación breve, compuesta por dos sílabas claramente diferenciadas (CAHP-SA), mientras que "CAPSANEM" posee una estructura más extensa y compleja, integrada por varias sílabas (CAP-SA-NEM), lo que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, desde el punto de vista fonético, las expresiones producen una sonoridad claramente diferenciada. -----

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformación, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

CAHPSA (solicitada), y

CAPSANEM (marca base de rechazo)

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

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CAHPSA", coincide con la razón social de la firma solicitante, CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA). En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social

<sup>1</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 206. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0277

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----

*adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----*

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "CAHPSA" clase 01 Registro N° 591296; "CAHPSA" clase 21 Registro N° 591295; "CAHPSA" clase 29 Registro N° 609221; "CAHPSA" clase 39 Registro N° 591294; "CAHPSA" clase 31 Registro N° 591297; "CAHPSA" clase 35 Registro N° 593482; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1540 de fecha 23 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 "CAHPSA", clase 05, Expediente N° 68968/2023, solicitada a nombre de CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

Asunción, 20 MAY 2026

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Club Olimpia** contra la Resolución N° 272 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### **RESULTA:**

Que, en fecha 29 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **Club Olimpia** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 272 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de julio de 2024, la representante convencional de **Club Olimpia** expresó agravios; dictándose en fecha 31 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 01 de octubre de 2024, la representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 03 de octubre de 2024.-----

### **CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) En atención a lo expuesto notamos que las mismas podrán coexistir sin posibilidad de confusión debido a la "diferente naturaleza de los productos". Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger servicios que no guardan siquiera relación con la oponente.../...Que, cotejando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas "PARAUNO" (solicitada) y "PARA UNO" (oponente), podrá coexistir sin posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias existentes en el plano gráfico, fonético y visual (...)";-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) en primer lugar, aparte del registro en la clase 41 de la marca PARA UNO, fueron también invocados los registros EL BOSQUE DE PARA UNO, en las clases 41 y 35; así como también fue invocada la marca PARA I, registrada en la clase 41. A efectos este extremo, me remito al escrito de oposición presentado por mi parte en su oportunidad. En segundo lugar, esta oposición no fue deducida en base a la denominación PARA UNO solamente, como se afirma, sino con base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. Vale decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan como denominación la frase "PARA UNO", la cual es creación exclusiva de mi mandante. El solicitante se ha limitado a unir los vocablos convirtiéndolo en una sola palabra, pero conservando la misma posición y orden y manteniendo íntegro el resto de la

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

Resolución N° **0278**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

*denominación. Y es idéntico al nombre con el cual es conocida la cancha de mi representado, el Club Olimpia, el cual es conocido tanto en nuestro país como en el exterior. De esta forma, las marcas evocan la misma idea y esto tiene como resultado, una extremada confundibilidad ideológica, lo cual evidentemente llevará al público consumidor a confundir o asociar las marcas en pugna, al punto de creer que la marca solicitada por la adversa es también propiedad de mi mandante. (...)". -----*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "PARAUNO" Clase 35 y las marcas oponentes "PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588262, "PARA I" Clase 41, Reg. N° 588263, "EL BOSQUE DE PARA UNO" Clase 25, Reg. N° 452433 y "EL BOSQUE DE PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588265, se advierte que la denominación pretendida reproduce, en idéntico orden, los vocablos "PARA" y "UNO", elementos distintivos y predominantes presentes en las marcas anteriormente registradas. -----

Que, en consecuencia, la expresión "PARAUNO" conserva la misma estructura conceptual, gráfica y sonora de las marcas oponentes. Las coincidencias ortográficas señaladas derivan, además, en una marcada similitud fonética, ya que, al ser pronunciadas, las expresiones generan una impresión auditiva prácticamente idéntica o, cuanto menos, altamente confundible para el consumidor medio. En el siguiente cotejo puede apreciarse con mayor claridad las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en pugna. -----

**PARAUNO** (marca solicitada), y

**PARA UNO**

**PARA I**

**EL BOSQUE DE PARA UNO** (marcas oponentes)

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". -----

<sup>1</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



Resolución N°

0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUÑO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

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 (...)".*<sup>2</sup> -----

Que, una marca debe cumplir la función esencial de distinguir e identificar productos o servicios dentro del mercado, permitiendo al consumidor diferenciarlos claramente de otros de igual naturaleza. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante ya goza de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, 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, la solicitud en trámite de registro se encuentra igualmente incurso en la prohibición prevista en el inc. g) del Art. 2, al constituirse en una reproducción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público y que pertenece a un tercero. En efecto, resulta evidente que la denominación **"PARAUÑO"** reproduce sustancialmente el signo distintivo **"PARAUÑO"**, de titularidad del Club Olimpia, cuyo uso, difusión y posicionamiento le han otorgado notoriedad en el sector pertinente del público, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asociación, confusión y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva.-----

Al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** señalan cuanto sigue: *"(...) Un signo que, a través de su uso y promoción publicitaria, ha adquirido una reputación o notoriedad ante los consumidores pertinentes goza de un carácter distintivo reforzado. El carácter distintivo reforzado está por encima del carácter distintivo normal. Si una marca anterior tiene un carácter distintivo reforzado por razón de su reputación o notoriedad ello puede favorecer una conclusión de riesgo de confusión o de asociación respecto de una marca posterior, incluso tratándose de productos o servicios diferentes (véase el rubro 3, abajo).../... Las marcas que tienen un carácter distintivo reforzado por su reputación o notoriedad, gozan de una protección más amplia que las marcas con un carácter distintivo menor. La Oficina tendrá en cuenta el carácter distintivo reforzado de una marca anterior para decidir si una marca posterior puede dar lugar a un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación.../... En caso de conflicto entre dos marcas, será relevante el carácter distintivo reforzado, reputación o notoriedad de la marca anterior. El alcance de la protección de la marca anterior determinará si el uso de la marca posterior*

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



Resolución N° **0278**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

*causaría un riesgo de confusión, ya que la marca anterior goza de un derecho exclusivo que prevalece sobre la marca posterior.(...)"*-----

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. En base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 272 de fecha 08 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "PARAUNO", clase 35, Expediente N° 27741/2022, solicitada a nombre de la firma **LABORATORIOS GALENO S.A.**-----
- Art. 3º**      **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----



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

<sup>1</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 295. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0279**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

Asunción, 20 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Club Olimpia contra la Resolución N° 271 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 29 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Club Olimpia e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 271 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 07 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de julio de 2024, la representante convencional de Club Olimpia expresó agravios; dictándose en fecha 31 de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 01 de octubre de 2024, la representante convencional de LABORATORIOS GALENO S.A contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 03 de octubre de 2024.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) En atención a lo expuesto notamos que las mismas podrán coexistir sin posibilidad de confusión debido a la "diferente naturaleza de los productos". Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger servicios que no guardan siquiera relación con la oponente.../... Que, cotejando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas "PARAUNO" (solicitada) y "PARA UNO" (oponente), podrá coexistir sin posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias existentes en el plano gráfico, fonético y visual (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) en primer lugar, aparte del registro en la clase 41 de la marca PARA UNO, fueron también invocados los registros EL BOSQUE DE PARA UNO, en las clases 41 y 25; así como también fue invocada la marca PARA I, registrada en la clase 41. A efectos este extremo, me remito al escrito de oposición presentado por mi parte en su oportunidad. En segundo lugar, esta oposición no fue deducida en base a la denominación PARA UNO solamente, como se afirma, sino con base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. Vale decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan como denominación la frase "PARA UNO", la cual es creación exclusiva de mi mandante. El solicitante se ha limitado a unir los vocablos convirtiéndolo en una sola palabra, pero conservando la misma posición y orden y manteniendo íntegro el resto de la



Resolución N° **0279**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUÑO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

*denominación. Y es idéntico al nombre con el cual es conocida la cancha de mi representado, el Club Olimpia, el cual es conocido tanto en nuestro país como en el exterior. De esta forma, las marcas evocan la misma idea y esto tiene como resultado, una extremada confundibilidad ideológica, lo cual evidentemente llevará al público consumidor a confundir o asociar las marcas en pugna, al punto de creer que la marca solicitada por la adversa es también propiedad de mi mandante. (...)*-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "PARAUÑO" Clase 05 y las marcas oponentes "PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588262, "PARA 1" Clase 41, Reg. N° 588263 y "EL BOSQUE DE PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588265, se advierte que la denominación pretendida reproduce, en idéntico orden, los vocablos "PARA" y "UNO", elementos distintivos y predominantes presentes en las marcas anteriormente registradas.-----

Que, en consecuencia, la expresión "PARAUÑO" conserva la misma estructura conceptual, gráfica y sonora de las marcas oponentes. Las coincidencias ortográficas señaladas derivan, además, en una marcada similitud fonética, ya que, al ser pronunciadas, las expresiones generan una impresión auditiva prácticamente idéntica o, cuanto menos, altamente confundible para el consumidor medio. En el siguiente cotejo puede apreciarse con mayor claridad las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en pugna.-----

**PARAUÑO** (marca solicitada), y

**PARA UNO**

**PARA 1**

**EL BOSQUE DE PARA UNO** (marcas oponentes)

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"*.-----

<sup>1</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005.



Resolución N°

0279

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

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 (...)".*<sup>2</sup> -----

Que, una marca debe cumplir la función esencial de distinguir e identificar productos o servicios dentro del mercado, permitiendo al consumidor diferenciarlos claramente de otros de igual naturaleza. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante ya goza de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, 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, la solicitud en trámite de registro se encuentra igualmente incurso en la prohibición prevista en el inc. g) del Art. 2, al constituirse en una reproducción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público y que pertenece a un tercero. En efecto, resulta evidente que la denominación "PARAUNO" reproduce sustancialmente el signo distintivo "PARA UNO", de titularidad del Club Olimpia, cuyo uso, difusión y posicionamiento le han otorgado notoriedad en el sector pertinente del público, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asociación, confusión y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva. -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: *"(...) Un signo que, a través de su uso y promoción publicitaria, ha adquirido una reputación o notoriedad ante los consumidores pertinentes goza de un carácter distintivo reforzado. El carácter distintivo reforzado está por encima del carácter distintivo normal. Si una marca anterior tiene un carácter distintivo reforzado por razón de su reputación o notoriedad ello puede favorecer una conclusión de riesgo de confusión o de asociación respecto de una marca posterior, incluso tratándose de productos o servicios diferentes (véase el rubro 3, abajo).../... Las marcas que tienen un carácter distintivo reforzado por su reputación o notoriedad, gozan de una protección más amplia que las marcas con un carácter distintivo menor. La Oficina tendrá en cuenta el carácter distintivo reforzado de una marca anterior para decidir si una marca posterior puede dar lugar a un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación.../...En caso de conflicto entre dos marcas, será relevante el carácter distintivo reforzado, reputación o notoriedad de la marca anterior. El alcance de la protección de la marca anterior determinará si el uso de la marca posterior*

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



Resolución N° **0279**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS GALENO S.A.-----

*causaría un riesgo de confusión, ya que la marca anterior goza de un derecho exclusivo que prevalece sobre la marca posterior.(...)"*-----

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. En base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 271 de fecha 08 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "PARAUNO", clase 05, Expediente N° 27738/2022, solicitada a nombre de la firma **LABORATORIOS GALENO S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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

<sup>1</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 295. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0280**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN", EXPEDIENTE N° 00554/2012 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.-----

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de mayo del 2026.-----

**CONSIDERANDO**

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de mayo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 7 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 00554/2012 DE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN", no se registra pago de las anualidades N° 7 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 00554/2012 DE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN"-----

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° 00554/2012.-----

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

- Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 00554/2012 de fecha 05 de enero del 2012 "~~UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN~~", solicitada por DOW AGROSCIENCES LLC-----
- 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° **0281**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB", EXPEDIENTE N° 37440/2006 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR BAYER CROPS SCIENCE AG.

Asunción, **22 MAY 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de mayo del 2026.

**CONSIDERANDO**

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de mayo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 17 a 20 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° 37440/2006 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB", no se registra pago de las anualidades N° 17 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 37440/2006 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB"

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° 37440/2006.

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 37440/2006 de fecha 30 de noviembre del 2006 "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y PROPINEB", solicitada por BAYER CROPS SCIENCE AG.

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



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

Resolución N°

0282

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N° 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. -----

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BASF SE**, contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio del 2020 se presenta el representante convencional de la firma **BASF SE**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.-----

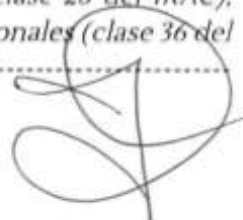
Que, en fecha 10 de agosto del 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior, -----

Que, en fecha 16 de julio del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de noviembre 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° 78/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 2 DP-ATP N° 30/2019 de fecha 01/10/2019, y realizado el examen de fondo correspondiente, 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: "(...) El documento D1 enseña que el anillo de piridazina debe sustituirse para garantizar la actividad herbicida (ver el grupo R5 en la reivindicación 1 de D1, cuyo significado no puede ser hidrógeno). Como se mencionó con anterioridad en el presente trámite, D1 no menciona ninguna actividad insecticida en absoluto. Por otra parte, en lo que respecta al documento D2, el examinador sostiene que existe una superposición entre los compuestos que se reivindican en la presente solicitud y los compuestos de antranilamida de D2. Respetuosamente, el solicitante señala que este no es el caso. El documento D2 enseña en la reivindicación 1 una sustitución del anillo de piridaina mediante otro enlace amida, que se excluye en las nuevas reivindicaciones donde RU, RV y RW son hidrógeno. Como se mencionó previamente, un sustituyente en el anillo de piridazina disminuye significativamente la actividad de los presentes insecticidas. Asimismo, cabe señalar que las antranilamidas reivindicadas en D2 pertenecen a la clase de modo de acción insecticida de los moduladores del receptor de rianodina (clase 28 del IRAC), mientras que la presente invención se refiere a los moduladores de órganos cordotonaes (clase 36 del IRAC), que son extremadamente diferentes desde el punto de vista estructural(...)"-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N° 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. -----

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° 34477/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 16 de abril del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 14 (catorce) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 19107669 de fecha 07 de mayo del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 2 DP-ATP N° 30/2019 de fecha 01 de octubre del 2019, notificada al solicitante el 02 de octubre del 2019 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 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° 78/2020.-----

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 24 de abril, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y °, 8°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) La combinación de los documentos D1, D2 y D3 no conduce de manera evidente a la invención. En particular, no existe ningún incentivo técnico que motive al experto en la materia a eliminar los sustituyentes del anillo de piridazina enseñados como esenciales en D1, ni a combinar dicha modificación con la estructura insecticida general de D3. Adicionalmente, los datos técnicos aportados evidencian un efecto sorprendente, consistente en que la ausencia de sustituyentes en el anillo de piridazina conduce a un incremento de la actividad insecticida. Es por ello que se puede concluir que en base a D1, D2 y D3, no se sugiere ni motiva al experto en la materia a modificar los compuestos conocidos en la dirección reivindicada. En particular, la eliminación de sustituyentes en el anillo de piridazina constituye una modificación contraria a la enseñanza explícita de D1, no sugerida por D3, y ajena a la estructura de D2. El efecto técnico demostrado, consistente en la mejora de la actividad insecticida asociada a la ausencia de sustituyentes, resulta inesperado y no predecible a partir del estado de la técnica (...)".-----

Resolución N° **0282**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N° 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. -----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional<sup>1</sup>.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 34477/2009 de fecha 24 de septiembre del 2009,-----

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

- Art.1º**      **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 9034477 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE, BAJO LA DENOMINACIÓN "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS".-----
- Art.2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS", N° 34477/2009 de fecha 24 de septiembre del 2009,-----
- Art.3º**      **NOTIFÍQUESE** por cédula,-----

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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN HERBICIDA", EXPEDIENTE N° 1511227, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC.,-----

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma ARYSTA LIFESCIENCE INC., contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 de fecha 26 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 20 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma ARYSTA LIFESCIENCE INC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 de fecha 26 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes. -----

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

Que, en fecha 24 de noviembre del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 22 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de 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° 410/2022, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 216/2022 de fecha 15/07/2022 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección(...)",-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Según el examinador D1 (US5629262A) menciona un método para controlar malezas en cultivos en crecimiento que consiste en administrar dos herbicidas de ciclohexadiona en cantidades sinérgicamente efectivas, siendo esos activos cletodim y caloxidim. Tanto D1 como la presente solicitud mencionan composiciones donde el ingrediente activo es un compuesto derivado de ciclohexadionas, como por ejemplo cletodim; por tanto D1 ya prevé la preparación de composiciones con el ingrediente activo cletodim. Sin embargo, cabe señalar que D1 no dice ni describe ni enseña una composición que consista en solo una combinación de dos compuestos solamente, a saber, un primer compuesto seleccionado de quizalofop-p-etil y quizalofop-p-tefurilo o sus sales, y un segundo compuesto que es cletodim en una relación concreta de 1:1,8 y 1:2,2 respectivamente. Según el Examinador D2 (CN102696617A) menciona como activos un concentrado de plaguicida emulsionable compuesto por cletodim, acetoclor y quizalofop-p-etilo. Así, al comparar D2 con la presente solicitud, en ambos casos mencionan composiciones herbicidas que contienen quizalofop-p-etil y cletodim como ingredientes activos; D2 anticipa la presencia de los compuestos citados como parte de una composición. Sin embargo, en nuestra opinión, no solo D2 divulga una composición ternaria, sino que además no describe ni enseña una composición que consiste en la combinación de los dos únicos activos cletodim y un primer compuesto seleccionado de quizalofop-p-etilo, quizalofop-p-tefurilo o sus sales, y muchos mentos en



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

Resolución N° **0283**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN HERBICIDA", EXPEDIENTE N° 1511227, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC. -----

*las proporciones reivindicadas 1:1,8 y 1:2,2. En este sentido la sinergia es un efecto técnico sorprendente y totalmente impredecible que un experto no puede esperar, y por lo tanto, la composición herbicida reivindicada debe considerarse inventiva. (...) "* -----

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° 11227/2015 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de diciembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de quince (15) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2289533 de fecha 13 de octubre del 2022 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 216/2022 de fecha 15 de julio del 2022, notificada al solicitante el 19 de julio del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con cuatro (4) reivindicaciones. -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 30 de abril del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En términos generales, la simple mezcla de pesticidas conocidos no se considera inventiva cuando: (i) los componentes individuales ya son conocidos, (ii) su combinación ha sido sugerida o divulgada en el estado de la técnica, y (iii) no se demuestra un efecto técnico inesperado o una mejora significativa respecto a las combinaciones existentes. En este caso, se cumplen estas condiciones, dado que tanto los compuestos como su uso combinado son conocidos, y la modificación introducida (composición binaria y ajuste de proporciones) puede derivarse de manera obvia a partir de D2. En conclusión, la composición herbicida reivindicada carece de actividad inventiva frente a la combinación de los documentos D1 y D2, ya que ~~un experto en la materia,~~ -----

Resolución N°

0283

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN HERBICIDA", EXPEDIENTE N° 1511227, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC. ....

*partiendo de D2 y considerando las enseñanzas generales de D1 sobre sinergia entre herbicidas, habría llegado de manera evidente a una composición binaria que contenga clethodim y quizalofop-p-etilo, ajustando sus proporciones mediante experimentación rutinaria.(...)".....*

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 11227/2015 de fecha 11 de marzo del 2015,.....

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

- Art.1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-1063 de fecha 26 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2015-1511227 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR LA FIRMA ARYSTA LIFESCIENCE INC. "COMPOSICIÓN HERBICIDA",.....
- Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "COMPOSICIÓN HERBICIDA", N° 11227/2015 de fecha 11 de marzo del 2015,.....
- Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula,.....



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-764 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", EXPEDIENTE N° 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC CORPORATION.-----

Asunción, 22 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma FMC CORPORATION., contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 de fecha 06 de septiembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma FMC CORPORATION, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 de fecha 06 de septiembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 01 de marzo del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 31 de agosto del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 22 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de 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° 279/2022, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 98/2022 de fecha 11/04/2022 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección(...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Como fundamento, respetuosamente me permito manifestar ante esa Oficina que el contenido de la resolución N° 2022-764 demuestra que, durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada, se realizó una evaluación incorrecta del objeto de la invención allí reclamada, sin considerar su verdadero alcance y la valiosa contribución técnica. Las reivindicaciones se han modificado para resaltar la ausencia de un componente insecticida. Debido a que el examinador continúa en desacuerdo con que las reivindicaciones no son simplemente el uso de la composición, hemos incluido una definición adicional de los pasos para preparar la mezcla, incluyendo el paso de mezclar los componentes en ausencia de un componente insecticida. El solicitante es consciente de que este es un argumento difícil de realizar, pero el hecho es que el proceso es muy simple, pero sin embargo es importante que el crecimiento de las plantas se pueda mejorar sin el insecticida presente. En vista del hecho de que las referencias incluyen el componente insecticida en la composición final, el Solicitante cree que esto es más inventivo que las referencias. Este método proporciona un incentivo para la reducción de costos, la reducción del contacto humano con los productos químicos insecticidas y la reducción del impacto ambiental por el uso excesivo de insecticidas, al mismo tiempo que brinda el beneficio de un mejor crecimiento de las plantas. Si bien todos estos beneficios no se especifican en la solicitud, debe

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-764 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", EXPEDIENTE N° 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC CORPORATION, -----

*ser de sentido común darse cuenta de que estos beneficios resultan de la eliminación del insecticida donde no se necesita y al mismo tiempo brindar los beneficios de un mejor crecimiento de las plantas como se demuestra en la solicitud. La técnica anterior enseña la aplicación de composiciones insecticidas para reducir el daño sufrido por los insectos y, por lo tanto, mejorar el crecimiento de las plantas. Esta solicitud enseña un método diferente que implica el uso de una composición diferente, pero no es simplemente el uso lo que es inventivo. El método reivindicado no es simplemente la aplicación de una composición, es el paso de eliminar un componente enseñado por el estado de la técnica, preparar una composición y luego aplicarla. El paso de aplicar la composición es un paso necesario para lograr el resultado deseado, y por lo tanto, no debe reprocharse al solicitante que esté incluido en el método reivindicado. Sin embargo, la actividad inventiva radica en la preparación de la mezcla sin insecticida (...) "* -----

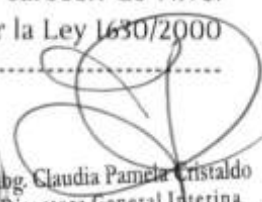
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -

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° 42989/2014 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de septiembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de diez (10) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2259003 de fecha 12 de julio del 2022 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 98/2022 de fecha 11 de abril del 2022, notificada al solicitante el 19 de abril del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con diez (10) 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 04 de mayo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----



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

Resolución N° **0284**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-764 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", EXPEDIENTE N° 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC CORPORATION,-----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En este contexto, la eliminación del insecticida no introduce una nueva arquitectura composicional ni una interacción técnica distinta entre los componentes, sino que simplemente suprime un ingrediente activo cuyo rol es independiente de los componentes estructurales ya conocidos. Además en D2 ya proporciona una enseñanza clara sobre el uso de silicato de aluminio y magnesio como componente agrícola beneficioso para el crecimiento de cultivos. Por ello, partir de dicho mineral y formularlo en una presentación distinta, ya sea con o sin insecticidas, y el uso de agentes dispersantes y estabilizantes, podría considerarse una adaptación técnica previsible, especialmente si el objetivo es facilitar su aplicación homogénea sobre semillas, material de propagación, suelo o partes vegetales. En consecuencia, la característica distintiva alegada en la presente solicitud, como la ausencia de insecticida, no confiere por sí misma novedad funcional ni efecto técnico inesperado, ya que el resto de los componentes y su función dentro de la composición están plenamente descritos y reconocidos en el estado de la técnica. La modificación se limita a una selección negativa de componentes dentro de un sistema ya conocido, lo cual constituye una variación obvia para el experto en la materia. Adicionalmente, desde el punto de vista del método reivindicado, el mismo se limita esencialmente a (i) mezclar componentes formulantes conocidos hasta homogeneidad y (ii) aplicar la composición obtenida a material de propagación vegetal. Estas operaciones constituyen prácticas rutinarias y universalmente conocidas en el ámbito de la formulación y aplicación de productos agrícolas, tal como se evidencia en D1 y D2, donde la preparación de mezclas con coadyuvantes y su posterior aplicación directa a cultivos o semillas es una enseñanza constante del estado de la técnica. En este sentido, la ausencia del insecticida no modifica la naturaleza del método reivindicado, ya que las etapas del método permanecen sustancialmente idénticas a las divulgadas en el estado de la técnica, variando únicamente la presencia o ausencia de un ingrediente específico dentro de la composición. Por lo tanto, el método reivindicado no puede considerarse con nivel inventivo en sí mismo, ya que las etapas que lo constituyen, así como su secuencia operativa y finalidad general de aplicación agrícola, se encuentran plenamente anticipadas por el estado de la técnica..(...)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 42989/2014 de fecha 26 de septiembre del 2014,-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE

- Art.1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-764 de fecha 6 de septiembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2014-1442989 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORPORATION. "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA",-----
- Art.2 º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", N° 42989/2014 de fecha 26 de septiembre del 2014, -----
- Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula,-----

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

Resolución N° **0285**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N° 8032862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER,-----

Asunción, **22 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **LES LABORATOIRES SERVIER**, contra la Resolución N° 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 12 de agosto del 2019 se presenta la representante convencional de la firma **LES LABORATOIRES SERVIER**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 23 de agosto del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.-----

Que, en fecha 10 de octubre del 2025 expresa agravios la apelante. En fecha 25 de febrero del 2026 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios,-----

**CONSIDERANDO**

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes ATN N° 175/2019, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 AT N° 121/2018 de fecha 20/12/2018 y realizando el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial (...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El documento D1 se citó inicialmente como un documento de categoría A, relevante únicamente para la reivindicación 1, dado que la reivindicación 1 se ha visto limitada por la incorporación de características técnicas de la reivindicación 10 inicial, el documento D1 no es relevante para el pliego de reivindicaciones modificado que se adjunta a este escrito. En relación con el problema técnico de la presente invención, el solicitante manifiesta que el citado problema técnico consiste en la formulación de un comprimido divisible de liberación prolongada, caracterizado porque el comprimido no divisible (comprimido entero) y la dosis fraccionada obtenida por fraccionamiento presentan perfiles de disolución similares. Esto es especialmente importante para la gliclazida, ya que es fundamental en cualquier tratamiento para la diabetes controlar con precisión la dosis para evitar la hipoglucemia. La presente invención resuelve el problema: Como se ejemplifica en la solicitud de patente, la presente invención resuelve el problema de obtener una formulación de un comprimido divisible de liberación prolongada, caracterizado porque el comprimido entero y la dosis fraccionada por fraccionamiento presentan perfiles lineales de liberación prolongada similares. Combinar la propiedad divisible y la de liberación prolongada en una misma forma galénica supone un reto. Como

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N° 8032862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----

*ya se ha explicado, la división de los comprimidos en fragmentos aumenta considerablemente la superficie. En consecuencia, suele alterar el perfil de liberación prolongada de dichos fragmentos. Por su parte el documento D2 supera el problema técnico de los comprimidos divisibles de liberación sostenida gracias a su forma original, ranuras de rotura y una superficie de fractura reducida. El comprimido divisible de liberación controlada de D presenta unas proporciones relativas específicas de longitud/anchura/altura de las ranuras de 2,5 a 5/ 0,9 a 2/1. Estas ranuras reducen significativamente las superficies de fractura, evitando así los efectos desventajosos del aumento de superficie del comprimido divisible. A diferencia de los que se describe en D2, la solución técnica de la presente patente no incluye un tamaño ni forma específicos para el comprimido ni para las ranuras. En cuanto al documento D3, este se refiere a un comprimido no divisible de gliclazida micronizada de liberación modificada. Por lo tanto no resuelve el problema técnico de la presente invención. Por último el documento D4 se refiere a un comprimido de liberación sostenida no divisible. D4 no resuelve el problema de la presente invención, es decir, la obtención de una formulación de un comprimido divisible de liberación prolongada, caracterizada porque el comprimido completo y una dosis dividida obtenida por subdivisión presentan perfiles lineales de liberación prolongada similares (...)" -*

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° 32862/2008 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 25 de julio del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece (13) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1922747 de fecha 22 de marzo del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 1 AT N° 121/2018 de fecha 20 de diciembre del 2018, notificada al solicitante el 27 de diciembre del 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con tres (3) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 06 de mayo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel

Resolución N° **0285**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N° 8032862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----

Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En ese sentido, las reivindicaciones presentadas pueden ser vistas como una agregación de características conocidas: gliclazida de liberación prolongada como se describe en D1, gliclazida de liberación modificada con HPMC conocida por D3 y D4, y comprimidos divisibles de liberación sostenida conocidos por D2. Además, dosis de 60 mg ya aparece en documentos anteriores de gliclazida de liberación modificada. El uso de ranuras de rotura para facilitar la división de comprimidos de liberación sostenida ya estaban enseñadas por D2, por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 2 y 3 tampoco parecen aportar, aisladamente, un elemento técnico capaz de aportar nivel inventivo. En conclusión, y en base a lo expuesto anteriormente, se considera que un experto en la materia, partiendo de una formulación conocida de gliclazida de liberación prolongada, habría tenido una motivación razonable para adaptarla a una forma divisible aplicando enseñanzas previas sobre comprimidos ranurados o fraccionables de liberación sostenida. La selección de gliclazida 60 mg, HPMC, lactosa, maltodextrina, sílice coloidal y estearato de magnesio se deriva de componentes y funciones ya conocidos en el arte previo, mientras que la presencia de ranuras de rotura corresponde a una solución convencional para facilitar el fraccionamiento y aportar una dosis y perfiles adecuados de liberación del principio activo. (...)".-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 659 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 32862/2008 de fecha 03 de septiembre del 2008.-----

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

- Art.1º** CONFIRMAR la Resolución N° 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°8032862 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LA FIRMA LES LABORATOIRES SERVIER. "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO".-----
- Art.2 º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "FORMA GALÉNICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIÓN MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO", N° 32862/2008 de fecha 03 de septiembre del 2008. -----
- Art.3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----

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

Resolución N° **0286**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.-----

Asunción, **22 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS**, contra la Resolución DP-RESOL N° 2023-125 de fecha 24 de febrero del 2023, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 07 de marzo del 2023 se presenta la representante convencional de la firma **STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2023-125 de fecha 24 de febrero del 2023, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 24 de marzo del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 13 de noviembre del 2023 expresa agravios la 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° 35/2023, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 136/2022 de fecha 12/05/2022 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud 29677/18 desde el punto de vista del examinador, **NO CUMPLE** con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el **RECHAZO** de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección(...)". -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) "El solicitante da a conocer que la patente de funcionamiento regulatorio fue analizada por las OPM brasileñas y argentinas y sus correspondientes patentes (BR10201700160-0 y AR111738 respectivamente) fueron otorgadas luego de los argumentos presentados. El solicitante refuerza que el informe sobre la memoria descripta del D1 da a conocer un mecanismo dosificador aplicado a un surco de siembra que incorpora un depósito principal (1) que abastece a un depósito menor (3) dispuesto debajo del depósito principal (1). Debajo del depósito menor (3) se encuentra un dispensador (4) donde el punto de unión de dicho depósito menor (3) y el dispensador (4) se dispone un soporte (7) equipado con un obturador tipo cajón (8) que controla el flujo de producto hacia el cuerpo dosificador. La figura que antecede muestra el obturador tipo cajón del documento D1. A pesar de tener la función de controlar el flujo, no cuenta con ningún ajuste de altura, a diferencia de la presente invención. Por lo tanto no sería obvio para un experto en la materia, comenzando desde el D1, incluir un ajuste de altura en la base de una compuerta reguladora, tal como se describe y reivindica en la presente solicitud. Además reforzamos que en el D1, el obturador se posiciona fuera del dosificador para controlar el flujo que



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

Resolución N°

0286

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.-----

*ingresa a dicho dosificador, lo que puede causar daños al obturador o incluso sacarla de su posición durante la siembra, alterando la configuración establecida por el operador. En la presente invención, la compuerta se ubica en el interior del dosificador, lo que evita averías o cambios en la regulación durante la siembra. Una persona experta en la técnica no se vería inducida a introducir un funcionamiento articulado junto con un ajuste de altura de la base basándose en las enseñanzas de D1. El D2 da a conocer que la altura en la sección de nivel varía según el tipo de fertilizante (según sus propiedades físicas y el ángulo de reposo) de tal forma que el depósito rebosa sobre el borde de rebosadero del regulador de nivel. Si bien el esparcidor de fertilizante controla el flujo con ajuste de altura, no es posible ver si el mecanismo de ajuste de alturas en las figuras de D2 es similar al de la presente solicitud. El regulador de nivel enseñado en D2 no tiene la función de regular la entrada de producto al interior del dosificador para evitar que se llene demasiado, lo que provocaría fallas en la dosificación de producto. (...)-----*

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° 29677/2018 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 21 de febrero del 2023, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de una (1) reivindicación, presentado en el expediente N° 2265138 de fecha 28 de julio del 2022 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 136/2022 de fecha 12 de mayo del 2022, notificada al solicitante el 20 de mayo del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con una (1) reivindicación.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de mayo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----

  
Ing. Claudia Patricia Castaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0286**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS,-----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) El solicitante argumenta que D1 no revela un ajuste de altura y que no resultaría obvio incorporar dicho mecanismo a la compuerta divulgada en ese documento. No obstante, el análisis conjunto de D1 y D2 demuestra que la regulación de nivel o altura aplicada al control de flujo ya era una solución conocida y utilizada en dispositivos agrícolas antes de la fecha de prioridad. La adaptación de un obturador o compuerta de D1 mediante mecanismos de regulación de altura, con el objetivo de compensar variaciones topográficas, constituye una modificación derivada directamente de las enseñanzas de D2 y del conocimiento habitual del técnico en la materia, sin requerir actividad inventiva. Asimismo, el argumento relativo a la ubicación interna de la compuerta tampoco resulta suficiente para conferir nivel inventivo, debido a que D3 ya enseña mecanismos internos de regulación aplicados a dosificadores agrícolas con finalidades equivalentes de estabilización y protección funcional. En consecuencia, la relocalización de la compuerta hacia el interior del dosificador constituye una alternativa de diseño previsible para el técnico especializado. En consecuencia, considerando las enseñanzas combinadas de D1, D2 y D3, complementadas por el conocimiento general evidenciado en D4, se concluye que la materia reivindicada no implica un nivel inventivo en los términos exigidos por la normativa de patentes, ya que la solución propuesta resulta evidente para un técnico normalmente versado en la materia a partir del estado de la técnica disponible. (...)".-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-125 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 29677/2018 de fecha 24 de abril del 2018,-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-125 de fecha 24 de febrero del 2023, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2018-1829677 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIRMA STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS".-----
- Art.2 º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", N° 29677/2018 de fecha 24 de abril 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° **0287**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. -----

Asunción, **22 MAY 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BASF SE**, contra la Resolución N° 551 de fecha 04 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio del 2019 se presenta el representante convencional de la firma **BASF SE**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 551 de fecha 04 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 23 de julio del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 05 de mayo del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 02 de febrero del 2026 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 AT N° 140/2019 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 AT N° 127/2018 de fecha 127/12/2018, notificada al apoderado el 07/02/2019 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3° 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 General de Propiedad Industrial. (...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El examinador objetó la claridad de la reivindicación 1 por considerar que incluía una gran cantidad de combinaciones posibles "no definiendo de manera concisa el objeto de protección" y por la amplitud del compuesto de fórmula II. Objetó además, la mención de "mezclas que comprenden, como componentes activos.. en cantidades sinérgicamente efectivas" Por considerar que esta expresión no permitía establecer la composición cuali-cuantitativa de las reivindicaciones 1 y 9. Consecuentemente, en respuesta de dichas objeciones, en una clara voluntad del solicitante por subsanar cada una de las objeciones recibidas pura y exclusivamente a fines de avanzar hacia la consecución de la patente solicitada, ha presentado en tiempo y forma la contestación correspondiente, acompañada por un nuevo pliego reivindicatorio basado en las reivindicaciones 9 y 10 originales, en tanto resultab evidente que el examinador no había objetado la actividad inventiva de la mezcla de la reivindicación 9 independiente en su análisis de actividad inventiva. Más específicamente, el pliego reivindicatorio original fue limitado a las nuevas reivindicaciones 1 y 2. Dichas reivindicaciones se basan en la mezcla binaria de la reivindicación 9 original, en la cual el componente 1 se limitó a thiametoxam y se especificó la relación en peso efectiva sinérgica del thiametoxam al compuesto 2. Estas reivindicaciones especifican una relación en peso particular que se encuentra debidamente sustentada en la descripción de la solicitud. (...)".-----

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. -----

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° 03243/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 26 de junio del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 2 (dos) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1935052 de fecha 07 de mayo del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 1 AT N° 127/2018 de fecha 27 de diciembre del 2018, notificada al solicitante el 07 de febrero del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo AT N° 140/2019.-----

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 mayo del 2026, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y °, 8°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En el campo de mezclas pesticidas se muestra una tendencia general hacia la combinación de fungicidas e insecticidas con el objetivo de ampliar espectros de acción y mejorar eficacia agronómica. Sin embargo, las combinaciones específicas entre neonicotinoides como thiamethoxam y fungicidas SDHI como las pirazol-carboxamidas fluoradas no se encuentran claramente descritas como asociaciones optimizadas con sinergia cuantificada. En particular, la evolución de los SDHI fluorados como fluxapyroxad corresponde a desarrollos posteriores en la química de fungicidas, lo cual reduce la probabilidad de que el experto en la materia hubiera considerado de manera evidente su combinación con thiamethoxam en la fecha de prioridad relevante. En base al análisis de los documentos D1 y D2, así como del estado general del arte previo, se concluye que la reivindicación 1 no resulta evidente para un experto en la materia. La materia reivindicada constituye una selección específica dentro de un amplio universo de posibles combinaciones pesticidas, no sugerida de manera directa por el estado del arte, e incorpora además

Resolución N° **0287**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE. -----

*un parámetro técnico funcional, como la relación sinérgica definida que no es predecible ni derivable de manera rutinaria al tratarse de combinaciones de grupos químicos no descritos en el arte 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 nacional'.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 551 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 03243/2009 de fecha 05 de febrero del 2009.-----

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

- Art.1º      REVOCAR la Resolución N° 551 de fecha 04 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 9003243 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE, BAJO LA DENOMINACIÓN "MEZCLAS PLAGUICIDAS".-----
- Art.2 º      ADECUAR el resumen de la solicitud ajustándola al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: "Mezcla caracterizada porque comprende, como componente activos, 1)thiamethoxam; y 2) N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida como compuesto II; en una relación en peso efectiva sinérgica del thiamethoxam al compuesto II comprendida entre 100:1 y 1:100".-----
- Art.3 º      ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "MEZCLAS PLAGUICIDAS", N° 03243/2009 de fecha 05 de febrero del 2009.-----
- Art.4º      NOTIFÍQUESE por cédula.-----

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

Resolución N° **0288**

**POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 12968**

Asunción, **29 MAY 2026**

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

**CONSIDERANDO:**

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 6 de mayo de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ....

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados. ....

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "ORION COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 12968, solicitada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vaida y dar continuidad a su tramitación. ....

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

**RESUELVE:**

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la "ORION COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 12968, solicitada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vaida .....
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ....
- 3) NOTIFIQUESE por cédula. ....

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

Resolución N° **0289**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M DIP", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIÁN MAGNO,-----

Asunción, **29 MAY 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MARCELO FABIÁN MAGNO** en contra de la Resolución N° 739 de fecha 6 de octubre de 2010, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta la representante convencional de **MARCELO FABIÁN MAGNO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 739 de fecha 6 de octubre de 2010, dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2010 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto,-----

Que, en fecha 11 de junio de 2011, la representante convencional de **MARCELO FABIÁN MAGNO**, expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de junio de 2011,-----

#### 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 "MODIP", registrada con el número 265.770 en fecha 16 de febrero de 2004 a favor de SCAVONE HNOS. S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) en primer lugar, quisiera destacar que mi poderdante ya posee derechos sobre la denominación M DIP, ya que es propietario legítimo de la misma según registro N° 340745, y que se encuentra plenamente vigente. Adentrándonos en el cotejo de las marcas en cuestión encontramos una gran diferencia en el plano gráfico, ortográfico, y más aún en el fonético, ya que la marca que saltó como antecedente es una sola palabra bien definida y con sonido fuerte en la primera sílaba MOdip en cambio nuestra solicitud está constituida de dos sílabas, una de solo la letra M DIP seguida por la sgte sílaba, por lo tanto al confrontarlas notamos que son completamente disímil, con la total posibilidad de una coexistencia pacífica entre ambas.* -----

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

Que, las marcas en cuestión deben analizarse en su conjunto, de forma sucesiva y no simultánea, sin desmembraciones artificiales. El resultado de esta visión integral es el criterio que debe primar para determinar si existe riesgo de confusión. En ese orden de ideas, al comparar el aspecto ortográfico y fonético de la marca solicitada "M DIP" con la marca base de rechazo "MODIP", se evidencia que ambas comparten casi el mismo orden de letras. Si bien la marca solicitada suprime la letra intermedia "O", esto no es suficiente para otorgar una distintividad clara en el contexto general del signo. La consonante inicial 'M' y la terminación 'DIP' suenan casi idénticas, por lo que la ausencia de dicha letra intermedia carece de relevancia fonética. Respecto al registro vigente invocado por la contraparte, cabe señalar que este venció en el año 2020 sin haber sido renovado. -----

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

Resolución N° **0289**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M DIP", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIÁN MAGNO.-----

Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética que podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:-----

M DIP (marca solicitante), y

MODIP (marca base de rechazo)

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

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...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. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegación total..."*.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, 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"*.-----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2° de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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. -----

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005.

Resolución N° **0289**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M DIP", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIÁN MAGNO.-----

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

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

- Art. 1º      **CONFIRMAR** la Resolución N° 739 de fecha 6 de octubre de 2010 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "M DIP", clase 5, Expediente N° 6221/2010, solicitada a nombre de **MARCELO FABIÁN MAGNO**.-----
- Art. 3º      **NOTIFÍQUESE**. -----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DFM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION. -----

Asunción, 29 MAY 2016

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Sundaram-Clayton Limited** en contra de la Resolución N° 770 de fecha 16 de julio de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 2 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de **DONGFENG MOTOR CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 770 de fecha 16 de julio de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de enero de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de junio de 2016, el representante convencional de **DONGFENG MOTOR CORPORATION** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2018. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DFM MINI AUTO", registrada con el número 357.079 en fecha 13 de diciembre de 2011 a favor de CHACOMER S.A.E.C.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *mi representada la firma DONGFENG MOTOR CORPORATION es legítima propietaria de la marca DFM, conforme se demuestra con las copias de los certificados de registro que acompaño a esta presentación. La firma CHACOMER S.A.E.C.A., ha registrado a su nombre la denominación DFM que evidentemente no le pertenece, agregando a dicha denominación MINI AUTO, palabras que describen el producto fabricado por mi representada. Que, la marca DFM se encuentra registrada en países como Uruguay, Unión Europea, Estados Unidos y Colombia. Que, fundo lo precedentemente expuesto en el convenio de París, la ley 1294/98 de marcas, el código procesal civil y las demás leyes vigentes en la materia los cuales son copiados,* -----

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

Las marcas deben ser analizadas de forma integral. En el presente caso, se advierte que la denominación solicitada DFM está compuesta por una sigla de tres letras, la cual coincide de manera exacta con el elemento inicial de la marca previamente inscrita DFM MINI AUTO. En ese sentido, resulta evidente que ambas estructuras son idénticas respecto a la secuencia de las letras "DFM". Por lo tanto, carecen de relevancia para el análisis de confundibilidad los términos genéricos y secundarios "MINI" y "AUTO", al no aportar suficiente fuerza distintiva. -----

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

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DFM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION. -----

En consecuencia, dado que la marca base de rechazo se reproduce íntegramente dentro de la solicitud, se genera una presunción de asociación en el público consumidor. El usuario retendrá el elemento fonético principal y asumirá de forma errónea que ambos productos pertenecen a la misma línea de negocio o al mismo fabricante.-----

Por consiguiente, tras realizar el cotejo del conjunto denominativo, se concluye que los elementos disímiles de la marca solicitada son insuficientes para otorgarle distintividad frente a la prioridad registral. Esta similitud genera un inminente riesgo de confusión para el consumidor, tal como se corrobora en el siguiente cuadro comparativo: -----

DFM (marca solicitante), y

DFM MINI AUTO (marca base de rechazo)

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...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. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total...."*.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, 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"*.-----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa, confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las marcas analizadas.-----

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

Resolución N° **0290**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DFM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 770 de fecha 16 de julio de 2014 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DFM", clase 12, Expediente N° 12495/2010, solicitada a nombre de DONGFENG MOTOR CORPORATION.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N°

**0291**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASSIC INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED. -----

Asunción, 29 MAY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Sundaram-Clayton Limited** en contra de la Resolución N° 233 de fecha 18 de febrero de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 18 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 233 de fecha 18 de febrero de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019, la representante convencional de **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020. -----

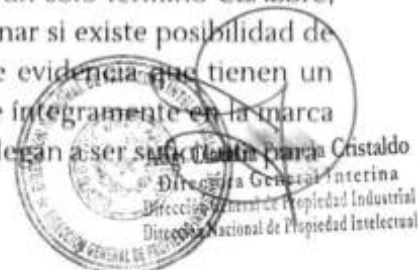
**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CLASSIC", registrada con el número 317804 en fecha 4 de noviembre de 2008 a favor de MERCURY TABACOS S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante considerar que la marca de mi representada es CLASSIC INFINITY y etiqueta, y no CLASSIC siendo en su conjunto diferentes conforme quedará demostrado. En la jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determinó que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra, no obstante, en un cotejo más detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual. Plano fonético, CLASSIC INFINITY suena diferente a CLASSIC en razón de que, si bien contienen una palabra en común, la marca de mi mandante posee la palabra INFINITY siendo totalmente diferente con la marca de mi mandante. De este modo no existe identidad entre ellas por ende la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna. En lo referente al aspecto visual, la marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de rechazo dado que CLASSIC INFINITY y etiqueta posee una etiqueta característica y distintiva. En segundo lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante CLASSIC INFINITY y etiqueta se encuentra limitada a cigarrillos. -----

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

Que, si bien las marcas deben ser analizadas en su conjunto, y no por las partes que la integran de manera independiente, en el presente caso, se aprecia que la marca solicitada se encuentra compuesta de dos palabras CLASSIC - INFINITY mientras que la marca base del rechazo de un sólo término CLASSIC, debe primar el resultado que arroje la visión en conjunto a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando la cuestión se evidencia que tienen un término en común "CLASSIC", es decir, la marca base de rechazo se reproduce íntegramente en la marca solicitada. Si bien es cierto que la marca solicitada posee otro elemento este no llega a ser suficiente para



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASSIC INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED. -----

considerarlas distinguibles entre sí ya que el término CLASSIC actúa como el núcleo distintivo de ambas denominaciones. Al estar contenida íntegramente dentro de la frase más larga, se presume que el consumidor recordará la palabra principal y asumirá que ambos productos pertenecen a la misma línea o fabricante. -----

Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que los elementos disímiles de la marca solicitada no son suficientes para alegar distintividad frente a la inscrita de manera previa, por lo que, podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:-----

CLASSIC INFINITY (marca solicitante), y

CLASSIC (marca base de rechazo)

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: "...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. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total....". -----

Que, ahondando aún más en el análisis, 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". -----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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 base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa, confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las marcas analizadas. -----

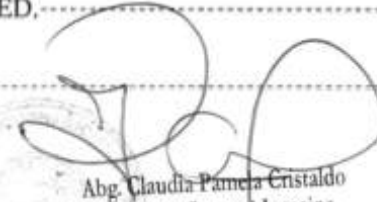
Abg. Claudia Pamela Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0291**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASSIC INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 233 de fecha 18 de febrero de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CLASSIC INFINITY" Y ETIQUETA, clase 34, Expediente N° 23048/2013, solicitada a nombre de NANYANG BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

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