

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBU" Clase 36 y las marcas base del rechazo "LA MALIBU" Clase 37, Registro N° 516583.-----

Que, al realizar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera íntegra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca registrada. En efecto, el artículo "LA", por su naturaleza y función dentro de la expresión, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualización autónoma, por lo que el término "MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformación de la impresión distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional "TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia íntegra de "MALIBU", por lo que la impresión sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ámbito de aproximación relevante.-----

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término "MALIBU" adquiere igualmente especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vínculo conceptual inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que los signos guardan una relación empresarial, comercial o de procedencia común, particularmente bajo la percepción de que "TERRAZAS MALIBU" podría constituir una variante, extensión o línea de servicios vinculada con la marca "LA MALIBU".-----

TERRAZAS MALIBÚ (solicitada), y

LA MALIBU (marca base de rechazo)

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinónimos o cercanos semánticamente y pueden ser asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDÉN vs. PARAÍSO; LA ESTANCIA vs. LA HACIENDA.../...Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresión, ellos deben considerarse conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES vs. SOL CUBA, Hay similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de "sol"; AZUL vs. ECOAZUL, Las marcas

Resolución N° **1106**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, contra la Resolución N° 1.349 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.349 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013919 Denominación LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raíces Homes S.a [PY], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Desde el punto de MALIBÚ fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza con el término "TERRAZAS", compuesto por tres sílabas y con una presencia sonora propia, mientras que el antecedente inicia únicamente con el artículo "LA". Esta diferencia modifica por completo la pronunciación y el ritmo de ambos signos, generando una impresión auditiva distinta desde el primer momento.../...la presencia común del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la marca solicitada incorpora al inicio el vocablo "TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la estructura, sonoridad e impresión general del signo. Precisamente por ocupar la posición inicial, es el elemento que capta la atención del público y el que permite distinguir claramente una denominación de la otra.../... Por otro lado, y no menos importante, corresponde señalar que el antecedente invocado se encuentra registrado únicamente en la clase 37, mientras que la presente solicitud pretende distinguir servicios comprendidos en la clase 36 (...)".-----

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



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

Resolución N° 1106

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1.349 de fecha 06 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBU", Clase 36, Expediente N° 36461/2025, solicitada a nombre de TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

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

Resolución N° **1106**

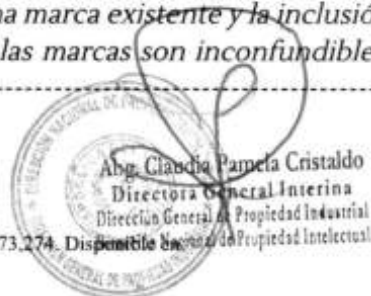
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

serían similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de "música".(...)".-----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TERRAZAS MALIBU"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'..."*, *"es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*²-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca **"TERRAZAS MALIBU"** pretende proteger dentro de la **Clase 36** los siguientes **servicios**: *"...Servicios inmobiliarios; administración de edificios de viviendas; servicios de agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; administración de bienes inmuebles; cobro de alquileres; alquiler de departamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de bienes inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; organización de la financiación de proyectos de construcción; servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]..."*. Por su parte, la marca antecedente **"LA MALIBU"** registro N°516583, posee la cobertura en la **clase 37** para los siguientes **servicios**: *"...Servicios prestados por empresas encargadas de inspección de proyectos de construcción de viviendas. construcción*; consultoría sobre construcción; información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción..."*. De la comparación se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas analizadas.-----

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"*³.-----


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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 273, 274. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N° 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBU" Clase 37 y las marcas base del rechazo "LA MALIBU" Clase 37, Registro N° 516583.-----

Que, al realizar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera íntegra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca registrada. En efecto, el artículo "LA", por su naturaleza y función dentro de la expresión, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualización autónoma, por lo que el término "MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformación de la impresión distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional "TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia íntegra de "MALIBU", por lo que la impresión sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ámbito de aproximación relevante.-----

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término "MALIBU" adquiere igualmente especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vínculo conceptual inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que los signos guardan una relación empresarial, comercial o de procedencia común, particularmente bajo la percepción de que "TERRAZAS MALIBU" podría constituir una variante, extensión o línea de servicios vinculada con la marca "LA MALIBU".-----

TERRAZAS MALIBU (solicitada), y

LA MALIBU (marca base de rechazo)

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinónimos o cercanos semánticamente y pueden ser asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDÉN vs. PARAÍSO; LA ESTANCIA vs. LA HACIENDA.../...Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresión, ellos deben considerarse conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES vs. SOL CUBA, Hay similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de "sol"; AZUL vs. ECOAZUL. Las marcas



Resolución N° **1107**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N° 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, contra la Resolución N° 1.350 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.350 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013919 Denominación LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raíces Homes S.a [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Desde el punto de MALIBU fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza con el término "TERRAZAS", compuesto por tres sílabas y con una presencia sonora propia, mientras que el antecedente inicia únicamente con el artículo "LA". Esta diferencia modifica por completo la pronunciación y el ritmo de ambos signos, generando una impresión auditiva distinta desde el primer momento.../...la presencia común del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la marca solicitada incorpora al inicio el vocablo "TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la estructura, sonoridad e impresión general del signo. Precisamente por ocupar la posición inicial, es el elemento que capta la atención del público y el que permite distinguir claramente una denominación de la otra(...)"*-----

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


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

Resolución N°

1107

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N° 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1.350 de fecha 06 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBU", Clase 37, Expediente N° 36463/2025, solicitada a nombre de TERMINAL OCCIDENTAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **1107**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N° 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

serían similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de "música".(...)"-----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TERRAZAS MALIBU"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'..."; "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*²-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca **"TERRAZAS MALIBU"** pretende proteger dentro de la Clase 37 los siguientes servicios: *"...Servicios de construcción; consultoría sobre construcción; suministro de información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción..."*. Por su parte, la marca antecedente **"LA MALIBU"** registro N°516583, posee la cobertura en la clase 37 para los siguientes servicios: *"...Servicios prestados por empresas encargadas de inspección de proyectos de construcción de viviendas. construcción*; consultoría sobre construcción; información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción..."*. De la comparación se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas analizadas.-----

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"*³.-----

Que, el A-quo menciona 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*

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 273,274. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N° 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBU" Clase 42 y las marcas base del rechazo "LA MALIBU" Clase 37, Registro N° 516583.-----

Que, al realizar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera íntegra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca registrada. En efecto, el artículo "LA", por su naturaleza y función dentro de la expresión, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualización autónoma, por lo que el término "MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformación de la impresión distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional "TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia íntegra de "MALIBU", por lo que la impresión sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ámbito de aproximación relevante.-----

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término "MALIBU" adquiere igualmente especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vínculo conceptual inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que los signos guardan una relación empresarial, comercial o de procedencia común, particularmente bajo la percepción de que "TERRAZAS MALIBU" podría constituir una variante, extensión o línea de servicios vinculada con la marca "LA MALIBU".-----

TERRAZAS MALIBU (solicitada), y

LA MALIBU (marca base de rechazo)

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinónimos o cercanos semánticamente y pueden ser asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDÉN vs. PARAÍSO; LA ESTANCIA vs. LA HACIENDA.../...Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresión, ellos deben considerarse conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES vs. SOL CUBA, Hay similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de "sol"; AZUL vs. ECOAZUL. Las marcas

Resolución N°

1108

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N° 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, contra la Resolución N° 1.351 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.351 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013919 Denominación LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raíces Homes S.a [PY], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)";-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Desde el punto de MALIBÚ fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza con el término "TERRAZAS", compuesto por tres sílabas y con una presencia sonora propia, mientras que el antecedente inicia únicamente con el artículo "LA". Esta diferencia modifica por completo la pronunciación y el ritmo de ambos signos, generando una impresión auditiva distinta desde el primer momento.../...la presencia común del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la marca solicitada incorpora al inicio el vocablo "TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la estructura, sonoridad e impresión general del signo. Precisamente por ocupar la posición inicial, es el elemento que capta la atención del público y el que permite distinguir claramente una denominación de la otra(...)";-----

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

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

Resolución N°

1108

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N° 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total....". -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1.351 de fecha 06 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBU", Clase 42, Expediente N° 36466/2025, solicitada a nombre de TERMINAL OCCIDENTAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

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

Resolución N° **1108**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N° 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

serían similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de "música".(...)"-----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TERRAZAS MALIBU"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'..."; "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*²-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca **"TERRAZAS MALIBU"** pretende proteger dentro de la **Clase 42** los siguientes **servicios**: *"...Consultoría sobre arquitectura; planificación urbana; servicios de arquitectura; trazado de planos para la construcción..."*. Por su parte, la marca antecedente **"LA MALIBU"** registro N°516583, posee la cobertura en la **clase 37** para los siguientes **servicios**: *"...Servicios prestados por empresas encargadas de inspección de proyectos de construcción de viviendas. construcción*; consultoría sobre construcción; información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción...."*. De la comparación se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas analizadas.-----

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"*³.-----

Que, el A-quo menciona 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*

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 273,274. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



Resolución N° 1109

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA" Clase 42 y las marcas base del rechazo "LA MALIBU" Clase 37, Registro N° 516583.-----

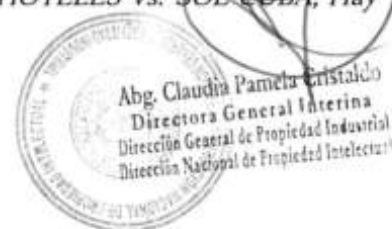
Que, al realizar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera íntegra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca registrada. En efecto, el artículo "LA", por su naturaleza y función dentro de la expresión, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualización autónoma, por lo que el término "MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformación de la impresión distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional "TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia íntegra de "MALIBU", por lo que la impresión sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ámbito de aproximación relevante.-----

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término "MALIBU" adquiere igualmente especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vínculo conceptual inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que los signos guardan una relación empresarial, comercial o de procedencia común, particularmente bajo la percepción de que "TERRAZAS MALIBÚ" podría constituir una variante, extensión o línea de servicios vinculada con la marca "LA MALIBU".-----

TERRAZAS MALIBÚ (solicitada), y

LA MALIBU (marca base de rechazo)

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinónimos o cercanos semánticamente y pueden ser asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDÉN vs. PARAÍSO; LA ESTANCIA vs. LA HACIENDA.../...Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresión, ellos deben considerarse conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES vs. SOL CUBA, Hay



Resolución N°

1109

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, contra la Resolución N° 1.382 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.382 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013919 Denominación LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raices Homes S.a [PY], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Desde el punto de MALIBÚ fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza con el término "TERRAZAS", compuesto por tres sílabas y con una presencia sonora propia, mientras que el antecedente inicia únicamente con el artículo "LA". Esta diferencia modifica por completo la pronunciación y el ritmo de ambos signos, generando una impresión auditiva distinta desde el primer momento.../...la presencia común del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la marca solicitada incorpora al inicio el vocablo "TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la estructura, sonoridad e impresión general del signo. Precisamente por ocupar la posición inicial, es el elemento que capta la atención del público y el que permite distinguir claramente una denominación de la otra.../... Como puede observar la Señora Directora, la marca solicitada se encuentra acompañada de un logotipo compuesto por la representación estilizada de una palmera, ubicada sobre la denominación "TERRAZAS MALIBÚ", dispuesta en una tipografía de diseño elegante. La incorporación de dichos elementos gráficos otorga al signo una identidad visual propia, reforzando su capacidad distintiva al ser apreciado en su conjunto (...)".-----

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

Resolución N°

1109

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.382 de fecha 08 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA"**, Clase 42, Expediente N° 62406/2025, solicitada a nombre de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



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

Resolución N° **1109**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de "sol"; AZUL vs. ECOAZUL, Las marcas serían similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de "música".(...)'". -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*²-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca **"TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA"** pretende proteger dentro de la **Clase 42**, los siguientes **servicios**: *"...Consultoría sobre arquitectura; planificación urbana; servicios de arquitectura; trazado de planos para la construcción..."*. Por su parte, la marca antecedente **"LA MALIBU"** registro N°516583, posee la cobertura en la **clase 37** para los siguientes servicios: *"...Servicios prestados por empresas encargadas de inspección de proyectos de construcción de viviendas. construcción*; consultoría sobre construcción; información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción...."*. De la comparación se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas analizadas.-----

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"*³.-----

Que, el A-quo menciona 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*

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 273, 274. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 37, EXPEDIENTE N° 62410/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA" Clase 37 y las marcas base del rechazo "LA MALIBU" Clase 37, Registro N° 516583.-----

Que, al realizar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera íntegra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca registrada. En efecto, el artículo "LA", por su naturaleza y función dentro de la expresión, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualización autónoma, por lo que el término "MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformación de la impresión distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional "TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia íntegra de "MALIBU", por lo que la impresión sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ámbito de aproximación relevante.-----

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término "MALIBU" adquiere igualmente especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vínculo conceptual inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que los signos guardan una relación empresarial, comercial o de procedencia común, particularmente bajo la percepción de que "TERRAZAS MALIBÚ" podría constituir una variante, extensión o línea de servicios vinculada con la marca "LA MALIBU".-----

TERRAZAS MALIBÚ (solicitada), y

LA MALIBU (marca base de rechazo)

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinónimos o cercanos semánticamente y pueden ser asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDÉN vs. PARAÍSO; LA ESTANCIA vs. LA HACIENDA.../...Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresión, ellos deben considerarse conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES vs. SOL CUBA, Hay

Resolución N°

1110

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 37, EXPEDIENTE N° 62410/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, contra la Resolución N° 1.383 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.383 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013919 Denominación LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raíces Homes S.a [PY], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Desde el punto de MALIBÚ fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza con el término "TERRAZAS", compuesto por tres sílabas y con una presencia sonora propia, mientras que el antecedente inicia únicamente con el artículo "LA". Esta diferencia modifica por completo la pronunciación y el ritmo de ambos signos, generando una impresión auditiva distinta desde el primer momento.../...la presencia común del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la marca solicitada incorpora al inicio el vocablo "TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la estructura, sonoridad e impresión general del signo. Precisamente por ocupar la posición inicial, es el elemento que capta la atención del público y el que permite distinguir claramente una denominación de la otra.../... Como puede observar la Señora Directora, la marca solicitada se encuentra acompañada de un logotipo compuesto por la representación estilizada de una palmera, ubicada sobre la denominación "TERRAZAS MALIBÚ", dispuesta en una tipografía de diseño elegante. La incorporación de dichos elementos gráficos otorga al signo una identidad visual propia, reforzando su capacidad distintiva al ser apreciado en su conjunto (...)"*-----

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

Resolución N° **1110**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 37, EXPEDIENTE N° 62410/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.383 de fecha 08 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA**", Clase 37, Expediente N° **62410/2025**, solicitada a nombre de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **1110**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 37, EXPEDIENTE N° 62410/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de "sol"; AZUL vs. ECOAZUL, Las marcas serían similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de "música".(...)".-----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*²-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca **"TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA"** pretende proteger dentro de la **Clase 37** los siguientes **servicios**: *"...Servicios de construcción; consultoría sobre construcción; suministro de información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción...."*. Por su parte, la marca antecedente **"LA MALIBU"** registro N°516583, posee la cobertura en la **clase 37** para los siguientes servicios: *"...Servicios prestados por empresas encargadas de inspección de proyectos de construcción de viviendas. construcción*; consultoría sobre construcción; información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción...."*. De la comparación se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas analizadas.-----

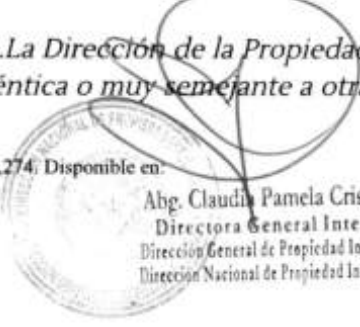
Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando 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"*¹.-----

Que, el A-quo menciona 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*

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 273,274; Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.


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° 1.384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA" Clase 36 y las marcas base del rechazo "LA MALIBU" Clase 37, Registro N° 516583.-----

Que, al realizar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera íntegra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca registrada. En efecto, el artículo "LA", por su naturaleza y función dentro de la expresión, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualización autónoma, por lo que el término "MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformación de la impresión distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional "TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia íntegra de "MALIBU", por lo que la impresión sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ámbito de aproximación relevante.-----

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término "MALIBU" adquiere igualmente especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vínculo conceptual inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que los signos guardan una relación empresarial, comercial o de procedencia común, particularmente bajo la percepción de que "TERRAZAS MALIBÚ" podría constituir una variante, extensión o línea de servicios vinculada con la marca "LA MALIBU".-----

TERRAZAS MALIBÚ (solicitada), y

LA MALIBU (marca base de rechazo)

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinónimos o cercanos semánticamente y pueden ser asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDÉN vs. PARAÍSO; LA ESTANCIA vs. LA HACIENDA.../...Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresión, ellos deben considerarse conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES vs. SOL CUBA, Hay

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

Resolución N°

1111

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, contra la Resolución N° 1.384 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.384 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de julio de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013919 Denominación LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raíces Homes S.a [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *Desde el punto de MALIBÚ fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza con el término "TERRAZAS", compuesto por tres sílabas y con una presencia sonora propia, mientras que el antecedente inicia únicamente con el artículo "LA". Esta diferencia modifica por completo la pronunciación y el ritmo de ambos signos, generando una impresión auditiva distinta desde el primer momento.../...la presencia común del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la marca solicitada incorpora al inicio el vocablo "TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la estructura, sonoridad e impresión general del signo. Precisamente por ocupar la posición inicial, es el elemento que capta la atención del público y el que permite distinguir claramente una denominación de la otra.../... Como puede observar la Señora Directora, la marca solicitada se encuentra acompañada de un logotipo compuesto por la representación estilizada de una palmera, ubicada sobre la denominación "TERRAZAS MALIBÚ", dispuesta en una tipografía de diseño elegante. La incorporación de dichos elementos gráficos otorga al signo una identidad visual propia, reforzando su capacidad distintiva al ser apreciado en su conjunto (...).*-----

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

Resolución N°

1111

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.384 de fecha 08 de mayo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA**", Clase 36, Expediente N° **62413/2025**, solicitada a nombre de **TERMINAL OCCIDENTAL S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A.-----

similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de "sol"; AZUL vs. ECOAZUL, Las marcas serían similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de "música".(...)'". -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca **"TERRAZAS MALIBÚ Y ETIQUETA"** pretende proteger dentro de la **Clase 36** los siguientes **servicios**: *"...Servicios inmobiliarios; administración de edificios de viviendas; servicios de agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; administración de bienes inmuebles; cobro de alquileres; alquiler de departamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de bienes inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; organización de la financiación de proyectos de construcción; servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]..."*. Por su parte, la marca antecedente **"LA MALIBU"** registro N°516583, posee la cobertura en la **clase 37** para los siguientes **servicios**: *"...Servicios prestados por empresas encargadas de inspección de proyectos de construcción de viviendas. construcción*; consultoría sobre construcción; información sobre construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción...."*. De la comparación se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas analizadas.-----

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"*.-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 273,274. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



Resolución N°

1112

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 840, DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 16.745/2010, A NOMBRE DE SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD. -----

diferente a la letra "Z" siendo del todo disímiles en lo que a pronunciación se refiere, por ende, no habrá confusión alguna. En segundo lugar, es menester hacer notar a la Sra. Directora de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante ha sido objeto de inscripciones de Cambios de Nombre y domicilio, bajo las actas 1429284 y 1429289 en fecha 8 de Julio de 2014 las cuales serán ratificadas posterior a este escrito. Asimismo, sobre lo expuesto más arriba cabe hacer hincapié en que dicho Cambio de Nombre es a favor de mi mandante Caterpillar (Qingzhou) Ltd. que cuenta con una indiscutible trayectoria en el mercado mundial logrando gran notoriedad y aprobación del público consumidor. En China, Shandong Engineering Machinery Co. Ltd fabricó cargadores de ruedas con la marca SEM durante más de 50 años y se convirtió en una subsidiaria de propiedad absoluta de Caterpillar en 2008. En 2014, la empresa SEM pasó a formar parte de Caterpillar (Qingzhou) Ltd. y continúa fabricando productos con la marca SEM. Como una importante marca estratégica de productos de servicio general de Caterpillar, SEM cuenta con una propuesta de marca, canales de distribución, una estrategia de marketing y un respaldo al producto propios caterpillar.com." -----

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

Que, conforme al principio de apreciación global, del análisis comparativo realizado se verifica la existencia de diferencias conceptuales relevantes entre los signos en conflicto. La similitud debe evaluarse considerando la impresión de conjunto que las marcas producen en el consumidor y, en el presente caso, dichas diferencias otorgan a cada marca una identidad conceptual propia que permite distinguirlas claramente en el mercado. -----

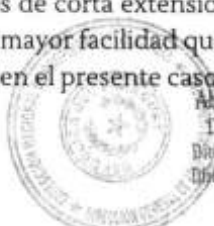
SEM (denominativa) (marca solicitada)

ZEN Y ETIQUETA (marca base del rechazo)

Que, asimismo, la distintividad de las marcas y la evaluación del riesgo de confusión deben analizarse ineludiblemente en relación con la percepción del sector pertinente de consumidores. Para ello, resulta fundamental considerar no solo el nivel de atención del público, sino también la naturaleza, finalidad y uso específico de los productos que cada signo pretende distinguir. -----

Que, en el plano netamente fonético y gramatical, aun cuando ambas denominaciones comparten una estructura de tres letras con coincidencia en su sílaba final, la presencia de la consonante inicial "S" en la marca solicitada frente a la "Z" de la marca registrada marca una ruptura determinante en la pronunciación y en el golpe de voz. Esta disimilitud ortográfica y acústica en la raíz de las palabras impide que se configure un riesgo real de asociación o confusión, garantizando que el sector pertinente de consumidores pueda identificar el origen empresarial de cada producto sin equívocos en el mercado. -----

Que, a fin de sustentar técnicamente esta conclusión, cabe acudir a la doctrina de Jorge Otamendi en su obra "Derecho de Marcas", específicamente en lo relativo al análisis de signos de corta extensión. El autor señala que en marcas breves o de pocas letras, las diferencias se perciben con mucha mayor facilidad que en marcas largas, por lo que cualquier modificación en su estructura ortográfica — como ocurre en el presente caso con el cambio


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

Resolución N°

1112

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 840, DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 16.745/2010, A NOMBRE DE SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD. -----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD. en contra de la Resolución N° 840, de fecha 18 de setiembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2013, el representante convencional de la firma SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 840 del 18 de septiembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, recurso que fue debidamente concedido mediante providencia de fecha 6 de mayo de 2014. -----

Que, en fecha 5 de junio de 2014, la recurrente expresó los agravios correspondientes, por lo que esta Dirección, dictó la providencia de llamamiento de autos para resolver el 29 de julio de 2014. -----

Que, en fecha 23 de agosto de 2019, se solicitó la reconstitución de las actuaciones, dictándose consecuentemente la Resolución de Reconstitución N° 450 de fecha 14 de octubre de 2019. -----

Que, finalmente, en fecha 16 de diciembre de 2019, la recurrente solicitó la ratificación del cambio de nombre y domicilio de su titular, modificándose la denominación de SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD. a favor de CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. -----

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 "ZEN" Y ETIQUETA, registrada con el número 301.531, de fecha 06 de marzo de 2017 (renovada bajo N° 440.036) a favor de ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) que, por mencionada Resolución la Dirección de Marcas dispuso el rechazo de la solicitud de registro de la marca de mi mandante por haberse constatado la pre-existencia de las marcas "ZEN y Logotipo" Registro N° 301531 a nombre de ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA. y "SEM" acta 832787. En este sentido fundo mi petitorio de acuerdo con los siguientes fundamentos: En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho "SEM" y no "ZEN" siendo en su conjunto diferentes conformes 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: La marca de mi mandante es "SEM" y no "ZEN", haciendo que su pronunciación sea notoriamente distinta entre las marcas y permitiendo una clara diferenciación entre las mismas. La denominación "SEM" suena diferente a "ZEN" en razón de que, si bien contienen una letra en común, el sonido de la letra "S" es totalmente ...//...



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

Resolución N° **1112**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 840, DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 16.745/2010, A NOMBRE DE SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD. -----

...//... de la consonante inicial— adquiere una relevancia jurídica suficiente para otorgarles la distintividad necesaria y evitar que los signos se confundan entre sí. -----

Que, asimismo, el citado doctrinario destaca que la confusión gráfica o visual debe apreciarse considerando el signo en su conjunto. En tal sentido, al estar la marca base del rechazo registrada como "ZEN Y ETIQUETA", la presencia de este elemento visual y de diseño rompe de manera definitiva cualquier semejanza lineal con la marca solicitada "SEM", reafirmando que la impresión general que ambos signos proyectarán en el mercado será enteramente disímil, independiente y capaz de garantizar una coexistencia pacífica.-----

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibición de registro establecida en el Artículo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las diferencias integrales señaladas nos permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 840, de fecha 18 de setiembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**SEM**", clase 12, Expediente N° **16.745/2010**, a nombre de **CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.**
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----




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

Resolución N° **1113**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 131, DE FECHA 8 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOCARTAGO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 8.000/2011, A NOMBRE DE SANOFI. -----

Las marcas deben ser analizadas de forma integral tratándose de productos comprendidos en la clase 05, el consumidor presta especial atención al momento de su elección, en razón de la naturaleza, finalidad y eventual vinculación de dichos productos con el tratamiento o prevención de determinadas afecciones, circunstancia que disminuye aún más la posibilidad de confusión entre los signos. En consecuencia, atendiendo al acuerdo de coexistencia celebrado, a la limitación de productos realizada por la solicitante y al mayor grado de atención que razonablemente cabe exigir al consumidor de esta clase de productos corresponde considerar que las marcas "NEOCARTAGO" y "CARTAGO" poseen aptitud suficiente para coexistir en el mercado, sin afectar la función esencial de identificación de los productos, conforme a los criterios de apreciación global sostenidos por la doctrina marcaria.-----

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibición de registro establecida en el Artículo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las diferencias integrales señaladas nos permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 131, de fecha 8 de marzo de 2013, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NEOCARTAGO", clase 5, Expediente N° 8.000/2011, a nombre de **OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N° **1113**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 131, DE FECHA 8 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOCARTAGO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 8.000/2011, A NOMBRE DE SANOFI. -----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SANOFI en contra de la Resolución N° 131, de fecha 8 de marzo de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2015, se presenta el representante convencional de SANOFI e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 131, de fecha 8 de marzo de 2013, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 9 de julio de 2018, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de julio de 2018, el representante convencional de SANOFI expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2018. -----

Que, en fecha 18 de noviembre de 2024, se tomó nota de la transferencia de solicitud a favor de OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS. -----

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 "CARTAGO", registrada con el número 342.485, en fecha 6 de enero 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." Actualmente renovada bajo el número 526.284. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, el rechazo del inferior se basó en lo establecido en el Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 De Marcas que textualmente y en lo pertinente expresa: "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. Que mi mandante ha solicitado el registro de la marca: "NEO CARTAGO", para distinguir: "Complemento alimenticio para prevenir y aliviar las articulaciones difíciles" de la clase 05, y finalmente, por el presente escrito venga a presentar el acuerdo de coexistencia entre AGROTEC S.A. y SANOFI, debidamente traducido por Traductor Público y certificado por Escribana Pública, motivo por cual no existe obstáculo alguno para la consecuente concesión de la marca solicitada por mi mandante. -----

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



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

Resolución N° **1114**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPERT", CLASE 2, EXPEDIENTE N° 11.696/2011, A NOMBRE DE THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA CORPORACION DE OHIO.-----

...///... a la Sra. Directora de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante se encuentra registrada en otros países del mundo, tal como se aprecia a continuación. Adjunto copias de los registros extranjeros mencionados." -----

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 reguladora, velando siempre por el interés general. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EXPERT" resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

Que, analizada la cuestión, se advierte que la denominación extranjera solicitada "EXPERT" no constituye una designación genérica ni una descripción directa de las características, composición o destino de los productos de la Clase 02, sino un signo de carácter sugestivo. Si bien el vocablo evoca de manera abstracta cualidades de pericia o idoneidad técnica en el campo de las pinturas y barnices, dicha referencia no describe de forma inmediata el producto final, demandando del consumidor medio un proceso de asociación intelectual indirecto para relacionar el término con los bienes amparados, lo cual aleja al signo de las prohibiciones absolutas al poseer la fuerza distintiva necesaria en el comercio. -----

Que, en su célebre *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Pedro Breuer Moreno desarrolló el concepto del proceso intelectual del consumidor y plantea que para pasar de la denominación al producto amparado, la marca sugestiva requiere que el consumidor realice un **esfuerzo de imaginación, un análisis reflexivo o una deducción mental indirecta**. Si el signo exige un salto intelectual para conectar la palabra con la naturaleza del bien, el signo posee **fuerza distintiva propia**. -----

Que, de conformidad con las Directrices de la DINAPI, las causales de irreregistrabilidad de la Ley N° 1294/98 de Marcas deben aplicarse con un criterio restrictivo, dejando fuera de la prohibición del Artículo 2°, inciso e) a los signos que sugieren propiedades de forma indirecta. Al verificarse que la denominación analizada reúne los requisitos de registrabilidad exigida en el Artículo 1° de la citada ley para actuar como marca, no existe riesgo de monopolización sobre términos necesarios en el mercado. Por lo tanto, al poseer distintividad, corresponde revocar la resolución de rechazo recurrida y disponer la concesión de la marca solicitada. -----

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

Art. 1º **REVOCAR** la resolución N° 898, de fecha 29 de julio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----




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

Resolución N° **1114**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPERT", CLASE 2, EXPEDIENTE N° 11.696/2011, A NOMBRE DE THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA CORPORACION DE OHIO.-----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, NA CORPORACION DE OHIO. en contra de la Resolución N° 898, de fecha 29 de julio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2018, se presenta la representante convencional de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, NA CORPORACION DE OHIO e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 898, de fecha 29 de julio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de mayo de 2019, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 5 de junio de 2019, la representante convencional de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, NA CORPORACION DE OHIO expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) que, es preciso tener en cuenta que, por la resolución recurrida, la Dirección de Marcas rechazó la solicitud de registro arriba mencionada debido a que la considera incurso en la prohibición del Art. 2 inc. e) de la Ley N° 1294/98. En este sentido fundamento mi petitorio de acuerdo con los siguientes fundamentos. En primer lugar, creemos que "EXPERT" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 2. "EXPERT" no dice al público consumidor qué producto es; "EXPERT" puede presentarse como una marca de automóviles, zapatos, muebles o cualquier otro producto; siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege. En segundo lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "EXPERT" sea genérica; por el contrario, "EXPERT" es una marca evocativa para la clase 2: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca": Jorge Otamendi, en su obra "DERECHO DE MARCAS", cuarta Edición actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y en consecuencia no puede considerarse incurso en la prohibición del art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas. En tercer lugar, cabe destacar

Resolución N° **1114**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPERT", CLASE 2, EXPEDIENTE N° 11.696/2011, A NOMBRE DE THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA CORPORACION DE OHIO.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EXPERT", Clase 2, Expediente N° 11.696/2011, solicitada por THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA CORPORACION DE OHIO. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

Resolución N°

1115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.245, DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 32.262/2014, SOLICITADO POR ANDREAS STIHL AG. & CO. KG.-----

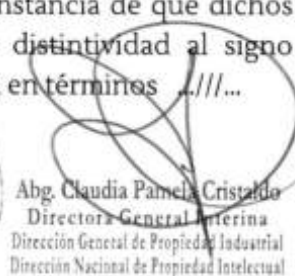
...///... importancia mencionar a la Señora Directora General, que la marca de mi mandante es reconocida por la combinación de colores naranja y gris claro no sólo mundialmente, sino también en el país y tiene aplicada dicha combinación de colores en todos sus productos haciendo que el consumidor relacione estos colores con el producto de su interés. En tercer lugar, es importante mencionar a la Señora Directora General que la combinación de colores naranja y gris claro es inusual para el producto en cuestión "Motosierras". Mi mandante es el único fabricante legítimo de estos bienes que utilizan esta combinación de colores. Ningún competidor legítimo utiliza la típica combinación de colores Naranja y Gris claro siendo que la mayoría de los competidores utilizan diferentes colores, que pueden ser claramente distinguidos. Por lo tanto, la marca de mi mandante "MARCA FIGURATIVA", compuesta por los colores naranja y gris claro, no puede ser considerada desde ningún punto de vista genérica y menos aún para la clase 7. En cuarto lugar, cabe resaltar que el producto reivindicado también apunta a un mercado muy específico. Las motosierras están hechas para el trabajo duro en la industria de la construcción, por lo que sólo los trabajadores calificados pueden utilizar correctamente esta máquina. En general, se anuncian para un público muy limitado, que son sólo para los trabajadores calificados. De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, incluso un color por sí solo puede ser inherentemente distintivo en circunstancias excepcionales, y en particular cuando el número de bienes o servicios para los que la marca se pretenda es muy restringido y el mercado de referencia es muy específico. En el caso que nos ocupa, el número de bienes para los que la marca reivindica la protección es muy restringido, es decir "Motosierras". En quinto lugar, es de suma importancia destacar que el color naranja se ha utilizado para la parte superior de la carcasa. El color gris claro se ha utilizado para la parte inferior de la carcasa así dando distintividad a la marca que mi mandante desea conceder. " -----

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 reguladora, velando siempre por el interés general. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MARCA FIGURATIVA" resulta una forma usual de los productos que pretende amparar. -----

Que, analizada la cuestión, se advierte que el signo solicitado consiste esencialmente en la representación gráfica de una motosierra, es decir, en la reproducción figurativa del propio producto que pretende distinguir, circunstancia que impide reconocerle, respecto de tales productos. En efecto, la mera representación del producto no incorpora un elemento de fantasía, arbitrariedad o particularidad conceptual que permita al consumidor apartarse de la inmediata percepción de que se trata de la representación de una motosierra. En este sentido, la circunstancia alegada por la recurrente respecto de la existencia de un registro anterior de una marca figurativa de similares características no resulta suficiente para modificar el análisis de fondo del presente signo, pues cada solicitud debe ser examinada atendiendo a su configuración concreta y a los productos que pretende amparar, sin que un antecedente registral pueda generar, por sí solo, un derecho a obtener un registro contrario a las prohibiciones legales. Por tanto, la representación solicitada permanece vinculada directamente con la naturaleza y designación del producto, encontrándose comprendida en la prohibición prevista en el artículo 2°, inciso c), de la Ley N° 1.294/98. Que, asimismo, los argumentos relativos al supuesto reconocimiento de la combinación de colores naranja y gris claro, a su utilización por la recurrente y a la alegada circunstancia de que dichos colores serían inusuales en el mercado, no resultan suficientes para conferir distintividad al signo solicitado. La reivindicación de una combinación cromática no puede ser formulada en términos ...///...




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

Resolución N° **1115**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.245, DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 32.262/2014, SOLICITADO POR ANDREAS STIHL AG. & CO. KG.-----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANDREAS STIHL AG & CO. KG.**, contra la Resolución N° 1.245, de fecha 5 de setiembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2015, el representante convencional de **ANDREAS STIHL AG & CO. KG.**, interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 1.245, dictada por la Dirección de Marcas el 5 de setiembre de 2014; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 9 de noviembre de 2018. -----

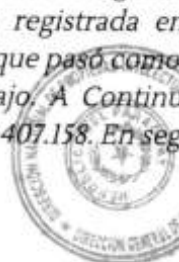
Que, en fecha 12 de marzo de 2019, la citada representación interpuso recurso de apelación en contra de la referida Resolución N° 1.245/2014, el cual fue concedido por providencia del 2 de mayo de 2019. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, el recurrente presentó su expresión de agravios. Posteriormente, por providencia de fecha 2 de julio de 2019, esta Dirección General tuvo por deducido dicho trámite y llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que la solicitud de registro de la marca "(marca figurativa)" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 7. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. c) ... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen", . En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"Que, en nombre, representación y en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante, vengo a darme por notificada y a expresar agravios con providencia de fecha 02 de Mayo de 2019 en la solicitud de la marca arriba mencionada contra la resolución de rechazo N° 1245 de fecha 05/09/2014, y lo hago en los siguientes términos: Que en nombre, representación y en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante, vengo por el presente escrito a interponer recurso de reconsideración en contra de la resolución N° 1245 emitida por la Dirección de Marcas, la cual rechazó la solicitud de registro arriba mencionada por haber concluido que la marca se encuentra incurso en la prohibición establecida en el Art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas, que establece "... 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", respecto a lo cual cabe hacer algunas precisiones: En primer lugar, es preciso mencionar que mi mandante tiene otra marca registrada en nuestro país, con la misma característica que la marca en cuestión, actualmente vigente, que pasó como jurisprudencia para tal efecto, como la Marca "MARCA FIGURATIVA", que detallo más abajo. A Continuación, detallaré dicha marca: MARCA FIGURATIVA, inscrita en la clase 7, según registro N° 407.158. En segundo lugar, es de suma ...//...*


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

Resolución N° **1115**

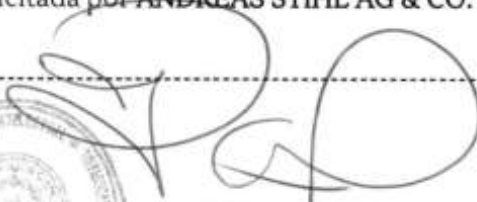
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.245, DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 32.262/2014, SOLICITADO POR ANDREAS STIHL AG. & CO. KG.,-----

...///... abstractos, sino que debe encontrarse determinada mediante una disposición, proporción y posición específica, predeterminada y uniforme, de modo que el objeto de protección resulte claro y preciso, conforme a las Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI. En el caso examinado, los colores invocados se encuentran aplicados sobre la representación de la propia motosierra y no constituyen, por sí mismos, un elemento independiente capaz de transformar la representación del producto en un signo distintivo. La alegación de que el consumidor asociaría dichos colores con una determinada procedencia empresarial, así como la afirmación de que serían utilizados exclusivamente por la recurrente, no puede desplazar las prohibiciones absolutas de registro ni convertir en apropiable un elemento que, por su vinculación directa con el producto, debe permanecer disponible para los demás operadores del mercado. Tampoco la supuesta especialización del público consumidor resulta determinante, pues aun tratándose de productos destinados a usuarios especializados, ello no modifica la naturaleza descriptiva de la representación ni le atribuye automáticamente capacidad distintiva. En consecuencia, corresponde CONFIRMAR la Resolución N° 1245 de fecha 05 de septiembre de 2014, por encontrarse el signo solicitado comprendido en la prohibición establecida en el artículo 2°, inciso c), de la Ley N° 1.294/98. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 1.245, de fecha 5 de setiembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", Clase 7, Expediente N° 32.262/2012, solicitada por ANDREAS STIHL AG & CO. KG. ----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE .-----




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

Resolución N° **1116**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.630, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KALIUM", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 33.877/2013, SOLICITADA POR AGROTEC S.A. -----

podrá. .. concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación. Que, por el presente escrito venga a presentar el acuerdo de coexistencia entre AGROTEC S.A. y F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, debidamente apostillado y traducido por Traductor Publico, motivo por cual no existe obstáculo alguno para la consecuente concesión de la marca solicitada por mi mandante. -----

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

Las marcas deben ser analizadas de forma integral tratándose de productos comprendidos en la clase 05, el consumidor presta especial atención al momento de su elección, en razón de la naturaleza, finalidad y eventual vinculación de dichos productos con el tratamiento o prevención de determinadas afecciones, circunstancia que disminuye aún más la posibilidad de confusión entre los signos. En consecuencia, atendiendo al acuerdo de coexistencia celebrado, a la limitación de productos realizada por la solicitante y al mayor grado de atención que razonablemente cabe exigir al consumidor de esta clase de productos corresponde considerar que las marcas "KALIUM" y "VALIUM" poseen aptitud suficiente para coexistir en el mercado, sin afectar la función esencial de identificación de los productos, conforme a los criterios de apreciación global sostenidos por la doctrina marcara.-----

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibición de registro establecida en el Artículo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las diferencias integrales señaladas nos permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1.630, de fecha 10 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KALIUM", clase 5, Expediente N° 33.877/2013, a nombre de AGROTEC S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----


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

Resolución N° **1116**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.630, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KALIUM", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 33.877/2013, SOLICITADA POR AGROTEC S.A. -----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROTEC S.A. en contra de la Resolución N° 1.630, de fecha 10 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESÚLTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2015, el representante convencional de AGROTEC S.A. interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 1.630, dictada por la Dirección de Marcas el 10 de noviembre de 2014; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 27 de junio de 2016.-----

Que, en fecha 25 de junio de 2018, la citada representación interpuso recurso de apelación en contra de la referida Resolución N° 1.630/2014, el cual fue concedido por providencia del 23 de julio de 2018.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2019, el recurrente presentó su expresión de agravios. Posteriormente, por providencia de fecha 4 de setiembre de 2019, esta Dirección General tuvo por deducido dicho trámite y llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, la solicitud de registro de la marca "KALIUM" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "VALIUM", registrada con el número 399.036 en fecha 25 de junio de 2014 a favor de HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado "Actualmente renovada bajo el número 619.598. -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, por la citada resolución al A-quo rechazó la solicitud de registro de la marca "KALIUM", clase 05, Acta N° 13/38.877, a nombre de AGROTEC S.A., en presencia del antecedente registral "VALIUM", clase 05, Acta de Registro N° 399.036 a favor de la firma F.HOFFMANN-LA ROCHE AG. Que, el rechazo del inferior se basó en lo establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 1294/98 De Marcas que textualmente y en lo pertinente expresa: "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. Que, asimismo, es menester que a la señora Directora tenga presente el siguiente detalle: mi mandante se ofrece limitar su marca a "herbicidas" de la clase 05, conforme adjunto nuevas memorias descriptivas. Esto significa que si de conformidad a lo expuesto precedentemente ya quedó determinada la carencia absoluta de probabilidad de confusión entre las marcas "KALIUM", solicitada, y "VALIUM", registrada, con este factor que se agrega al cotejo marcario la misma deja de ser improbable para pasar a ser imposible, dado lo milimétricamente delimitado que se encuentra el sector de mercado que se intentará explotar con la marca "KALIUM", razón por la cual surge aplicable la última parte del artículo 6 de la ley 1294/98 el cual reza cuanto sigue: "El registro solicitado*

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

Resolución N° 1117

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 354, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL FERRETERO", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 44.180/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A. -----

considerarse incurso en la prohibición del art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas. En segundo lugar, cabe resaltar al Señor Director General que en el mundo marcario ya existe marca registrada que en su denominación posee la palabra FERRETERO y DIA que no fue considerada genérica en clases relacionadas, tal como detallo a continuación. -----

J.C. RACCHI EL FERRETERO	35	JUAN CARLOS RACCHI	312832
--------------------------	----	--------------------	--------

BUENOS DIAS	8	Edgewell Personal Care Brands, LLC	356179
-------------	---	------------------------------------	--------

DIA NACIONAL DE LA MASCOTA IMPERIO DE LAS MASCOTAS (SLOGAN)	44	JAZMIN MARECOS REY	400868
---	----	--------------------	--------

Por lo anterior señalado, si se denegare la solicitud de registro de la marca de mi mandante no sería más que un menoscabo inadmisibile a sus legítimos derechos. Al respecto cabe citar la opinión de tratadistas en la materia quienes entienden que la designación genérica sería "la que establece el género de los productos o servicios a que pertenece" y que la designación puede ser genérica ab initio o debido a la vulgarización que produce su uso, se convierten así en la designación habitual, según los usos y costumbres comerciales. En el caso que nos ocupa la marca de mi mandante no puede ser considerada desde ningún punto de vista una denominación genérica y menos aún para la clase 6." -----

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

Que, luego de realizar el exhaustivo examen de registrabilidad de la marca solicitada "DÍA DEL FERRETERO", se advierte que su estructura se compone por la conjunción de dos vocablos en español muy particulares. Por un lado, la palabra "DÍA" alude de forma indirecta a una jornada de celebración o promoción comercial, mientras que el término "FERRETERO" se configura estrictamente como un componente sugestivo que evoca el sector mercantil sin describirlo de manera literal. Esta válida articulación de los elementos marcarios no constituye una descripción directa, genérica o mecánicamente necesaria para identificar las prestaciones que se pretenden amparar e introducir al mercado dentro de la Clase 6 de la Nomenclatura.-----

Que, al configurarse bajo la categoría de marcas evocativas o sugestivas, la denominación posee la aptitud legal necesaria para acceder al registro público. Esto se debe a que exige un esfuerzo intelectual e intermedio por parte del consumidor para conectar el significado del signo con los servicios que distingue en el comercio. El conjunto analizado no monopoliza términos que resulten indispensables para los demás competidores del mercado, ni afecta la libre competencia. Por ende, la expresión cumple con la función esencial de distintividad requerida por la normativa vigente. -----

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

Resolución N° **1117**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 354, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL FERRETERO", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 44.180/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A. -----

Asunción, **29 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A., contra la Resolución N° 354, de fecha 21 de marzo de 2016 dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de setiembre de 2016, se presenta el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A. e interpone recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 354, de fecha 21 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 19 de setiembre de 2017, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de reconsideración. -----

Que, en fecha 17 de abril de 2018, se presenta el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A. e interpone recurso de apelación y en fecha 28 de mayo de 2018, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 3 de julio de 2018, el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de diciembre de 2018. -----

Que, en fecha 19 de setiembre de 2023, se tomó nota del cambio de nombre de titular pasando de ATLANTIC S.A.E.C.A. a ATLANTIC S.A.E. -----

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de registro de la marca "DIA DEL FERRETERO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "DIA DEL FERRETERO" sea genérica; por el contrario, "DIA DEL FERRETERO" es una marca evocativa para la clase 6: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea registrable como marca": Jorge Otamendi, en su obra "DERECHO DE MARCAS", cuarta Edición actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y en consecuencia no puede*


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

Resolución N° **1117**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 354, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL FERRETERO", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 44.180/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A. -----

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, 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 con características propias, por tanto corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 354, de fecha 21 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DIA DEL FERRETERO", clase 6, Acta No. 44.180/2013, a nombre de ATLANTIC S.A.E. ----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N° **1118**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DÍA DEL FERRETERO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44.181/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A. -----

resaltar al Señor Director General que en el mundo marcario ya existe marca registrada que en su denominación posee la palabra FERRETERO y DIA que no fue considerada genérica, tal como detallo a continuación. -----

J.C. RACCHI	EL 35	JUAN CARLOS RACCHI	312832/2008
FERRETERO			

DIA % y Etiqueta	35	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	407809
------------------	----	---	--------

DIAS FANTASTICOS	35	S.A.C.I. FALABELLA	405146
FALABELLA			

DÍAS F	35	S.A.C.I. FALABELLA	410355
--------	----	--------------------	--------

DIA DEL SEXO	35	LUIS MAURICIO PEÑA LÓPEZ	428965
--------------	----	--------------------------	--------

DÍAS DE NEGOCIOS	35	VALDIR VEFAGO	409605
------------------	----	---------------	--------

Por lo anterior señalado, si se denegare la solicitud de registro de la marca de mi mandante no sería más que un menoscabo inadmisibles a sus legítimos derechos. Al respecto cabe citar la opinión de tratadistas en la materia quienes entienden que la designación genérica sería "la que establece el género de los productos o servicios a que pertenece" y que la designación puede ser genérica ab initio o debido a la vulgarización que produce su uso, se convierten así en la designación habitual, según los usos y costumbres comerciales. En el caso que nos ocupa la marca de mi mandante no puede ser considerada desde ningún punto de vista una denominación genérica y menos aún para la clase 35." -----

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

Que, luego de realizar el exhaustivo examen de registrabilidad de la marca solicitada "DÍA DEL FERRETERO", se advierte que su estructura se compone por la conjunción de dos vocablos en español muy particulares. Por un lado, la palabra "DÍA" alude de forma indirecta a una jornada de celebración o promoción comercial, mientras que el término "FERRETERO" se configura estrictamente como un componente sugestivo que evoca el sector mercantil sin describirlo de manera literal. Esta válida articulación de los elementos marcarios no constituye una descripción directa, genérica o mecánicamente necesaria para identificar las prestaciones que se pretenden amparar e introducir al mercado dentro de la Clase 35 de la Nomenclatura.-----

Que, al configurarse bajo la categoría de marcas evocativas o sugestivas, la denominación posee la aptitud legal necesaria para acceder al registro público. Esto se debe a que exige un esfuerzo intelectual e intermedio por parte del consumidor para conectar el significado del signo con los servicios que distingue en el comercio. El conjunto analizado no monopoliza términos que resulten indispensables para los demás



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

Resolución N° **1118**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL FERRETERO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44.181/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A. -----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A., contra la Resolución N° 462, de fecha 7 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 14 de setiembre de 2016, se presenta el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A. e interpone recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 462, de fecha 7 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 18 de setiembre de 2017, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de reconsideración. -----

Que, en fecha 18 de abril de 2018, se presenta el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A. e interpone recurso de apelación y en fecha 28 de mayo de 2018, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 3 de julio de 2018, el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.C.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de diciembre de 2018. -----

Que, en fecha 19 de setiembre de 2023, se tomó nota del cambio de nombre de titular pasando de ATLANTIC S.A.E.C.A. a ATLANTIC S.A.E. -----

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de registro de la marca "DIA DEL FERRETERO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "DIA DEL FERRETERO" sea genérica; por el contrario, "DIA DEL FERRETERO" es una marca evocativa para la clase 35: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca"; Jorge Otamendi, en su obra "DERECHO DE MARCAS", cuarta Edición actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y en consecuencia no puede considerarse incurso en la prohibición del art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas. En segundo lugar, cabe*

Abg. Claudia Pamela Cristallo
Directora General Inscripción
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1118**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL FERRETERO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44.181/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A. -----

competidores del mercado, ni afecta la libre competencia. Por ende, la expresión cumple con la función esencial de distintividad requerida por la normativa vigente. -----

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, 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 con características propias, por tanto corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 462, de fecha 7 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**DIA DEL FERRETERO**", clase 35, Acta No. **44.181/2013**, a nombre de **ATLANTIC S.A.E.** ----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 777 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUIDADO V", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19.004/2014, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.-----

...///... restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CUIDADO V" en la Clase 3 y la marca base de rechazo "DR. CUIDADO" Clase 3. -----

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca solicitada "CUIDADO V", se halla compuesta de un elemento en común con otras que coexisten entre ellas. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas: -----

CUIDADO V
DR. CUIDADO

(solicitada), y
(marca base de rechazo)

MC MAS CUIDADO
BLEM CUIDADO

a nombre de MATHER COMPANY
a nombre de S.C. JOHNSON & SON INC.

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

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase(...)".-----

Que, entre las marcas antecedentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir ...///...



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

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

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

Resolución N° **1119**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 777 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUIDADO V", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19.004/2014, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.-----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SCA HYGIENE PRODUCTS AB., contra la Resolución N° 777, de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2017, el representante convencional de SCA HYGIENE PRODUCTS AB., interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 777, dictada por la Dirección de Marcas el 14 de marzo de 2017; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 11 de octubre de 2017.-----

Que, en fecha 21 de marzo de 2018, la citada representación interpuso recurso de apelación en contra de la referida Resolución N° 777/2017, el cual fue concedido por providencia del 5 de abril de 2018.-----

Que, en fecha 20 de abril de 2018, el recurrente presentó su expresión de agravios. Posteriormente, por providencia de fecha 9 de octubre de 2018, esta Dirección General tuvo por deducido dicho trámite y llamó autos para resolver. -----

Que, en 15 de julio de 2020, se tomó nota del cambio de nombre de titular pasando de SCA HYGIENE PRODUCTS AB. a ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CUIDADO V" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DR. CUIDADO", registrada con el número 407.518 en fecha 24 de Noviembre de 2014 a favor de VICENTE SCAVONE & CIA COM. E IND. 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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho "CUIDADO V" y no "DR.CUIDADO", "CUIDADO FEMENINO", "CUIDADO QUE CURA + RAPIDO" siendo en su conjunto diferentes conformes quedará demostrado(...)".-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas ...///..



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

Resolución N° **1119**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 777 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUIDADO V", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19.004/2014, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.-----

...///... pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la resolución N° 777, de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CUIDADO V", clase 3, Expediente N° 19.004/2014, solicitada a nombre de ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



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

Resolución N° **1120**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 171, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINTETICA" Y ETIQUETA, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 55.829/2014, SOLICITADA POR SINTETICA S.A. -----

...///... sea irregistrable como marca": Jorge Otamendi, en su obra "DERECHO DE MARCAS", cuarta Edición actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y en consecuencia no puede considerarse incurso en la prohibición del art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas ". -----

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 reguladora, velando siempre por el interés general. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**SINTETICA**" Y **ETIQUETA** resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

Que, analizada la cuestión, se advierte que la marca pretendida a registro se encuentra integrada por el término "**SINTÉTICA**", el cual constituye una indicación directa e inmediata de la naturaleza, composición y modo de fabricación de los propios productos comprendidos en la clase cuya protección se solicita. En el ámbito farmacéutico y médico (**Clase 05**), dicho vocablo informa de manera evidente que el producto o sustancia activa ha sido obtenido mediante procesos de síntesis química, careciendo por ello de la aptitud distintiva necesaria para individualizarlos en el mercado. En tal sentido, este elemento no cumple una función identificatoria, sino meramente descriptiva, al limitarse a transmitir al consumidor la idea de que el producto posee un origen o composición química específica respecto de otros de su misma especie, resultando incapaz de cumplir la función esencial de identificar un origen empresarial determinado.-----

Que, las Directrices de Examen establecen que los signos que se limitan a describir las características, cualidades o el método de obtención de los productos no pueden ser objeto de apropiación exclusiva, ya que deben permanecer libres para el uso de todos los competidores en el mercado. En ese sentido, la expresión "**SINTÉTICA**" no incorpora ningún elemento de fantasía, originalidad o arbitrariedad capaz de apartarla del significado ordinario y técnico del vocablo. Por el contrario, el consumidor pertinente percibirá de manera inmediata, directa y sin necesidad de ningún esfuerzo intelectual que la marca alude a medicamentos o sustancias de origen sintético. En consecuencia, el término solicitado constituye una descripción clara, previsible y directamente relacionada con los productos de la **clase 05**, sin generar una impresión distintiva que permita identificar un origen empresarial específico. Por ello, el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de la prohibición absoluta prevista en el artículo 2, inciso e), de la **Ley N.º 1294/98 de Marcas** -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 171, de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**SINTETICA**" Y **ETIQUETA**, Clase 05, Expediente N° 55.829/2014, solicitada por **SINTETICA S.A.** ----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** -----



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

Resolución N° **1120**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 171, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINTETICA" Y ETIQUETA, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 55.829/2014, SOLICITADA POR SINTETICA S.A. -----

Asunción, **29 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SINTETICA S.A., contra la Resolución N° 171, de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017, la representante convencional de SINTETICA S.A. interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución N° 171, dictada por la Dirección de Marcas el 27 de enero de 2017; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 29 de noviembre de 2017.-----

Que, en fecha 20 de febrero de 2018, la citada representación interpuso recurso de apelación en contra de la referida Resolución N° 171/2017, el cual fue concedido por providencia del 7 de marzo de 2018.-----

Que, en fecha 9 de abril de 2018, la recurrente presentó su expresión de agravios. Posteriormente, por providencia de fecha 29 de octubre de 2018, esta Dirección General tuvo por deducido dicho trámite y llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "SINTETICA" Y ETIQUETA, ha sido presentada para amparar los productos de la clase 04. Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) que, En primer lugar, es importante resaltar al Señor Director General que la marca de mi mandante "SINTETICA y etiqueta" no puede ser considerada genérica para la clase 5 siendo que la marca ya se encuentra registrada en numerosos países; lo cual demuestra claramente que es viable el registro de la marca en cuestión; seguidamente individualizamos dichos registros para una pronta referencia. En segundo lugar, es importante mencionar que la marca de mi mandante está compuesta de su nombre comercial, el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley N° 1294/98 de Marcas, que en su Capítulo XIII, Título II, Artículos 72, 75 y 76 dispone: Art. 72: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, constituye una propiedad a los efectos de esta ley. En tercer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "SINTETICA y etiqueta" sea genérica; por el contrario, "SINTETICA y etiqueta" es una marca evocativa para la clase 5: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que ... /// ...



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

Resolución N°

1121

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 15680/2007, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG.-----

(WO03074530), enseña un amplio género de compuestos bicíclicos fusionados en los que X es O, S o N. Las realizaciones preferidas y la mayoría de los ejemplos están dirigidos a tieno[2,3-d]pirimidinas (es decir, donde X es S). Las pirrolopirimidinas se enseñan en el género, sin embargo, no se prefieren y sólo tres ejemplos son pirrolopirimidinas. Incluso si uno pensara en elegir las pirrolopirimidinas por encima de todas las enseñanzas dirigidas a las tienopirimidinas, todavía tendría que modificar las pirrolopirimidinas colocando un grupo amida en la posición 6 del anillo. Observados todos los documentos del arte previo como un todo, incluso así, no hay nada que enseñe o sugiera los compuestos de la invención reivindicada. En consecuencia, el solicitante considera respetuosamente que las reivindicaciones pendientes son novedosas e inventivas cumpliendo con las exigencias de los artículos 3º y 8º de la Ley supra mencionada. (...)-----

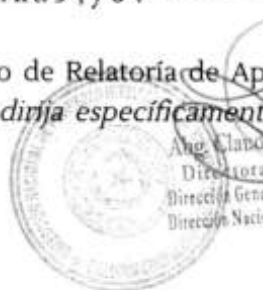
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -

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° 15680/2007 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de julio del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 43 (cuarenta y tres) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1906961 de fecha 04 de febrero del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 1 AT N° 105/2017 de fecha 26 de diciembre del 2017, notificada al solicitante el 26 de diciembre del 2017 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad, nivel inventivo y posee materia excluidas com invención 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° 148/2019.-----

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 16 de septiembre 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. 3º, y 8º. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) No se observa en D2 una indicación que dirija específicamente al experto a


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

Resolución N° **1121**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 15680/2007, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG.-----

Asunción, **29 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de las firmas NOVARTIS AG., contra la Resolución N° 545 de fecha 02 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio del 2019 se presenta el representante convencional de la firma NOVARTIS AG, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 545 de fecha 02 de julio del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 15 de julio del 2019 fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 13 de septiembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de julio del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: "(...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes AT N° 148/2019 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 AT N° 105/2017 de fecha 16/12/2017 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°, 4°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Conforme al ítem 4.2, el examinador rechaza las reivindicaciones por carecer de actividad inventiva en vista de las divulgaciones D1-D6 y fundado en las reglas de los artículos 3º y 8º de la Ley 1630/2000. El solicitante indica que los compuestos de las reivindicaciones modificadas (por ejemplo, como se puede ver en la reivindicación 1) tienen una amida BC(O)NR13R14 en la posición 6 del anillo de pirrolopirimidina. Además, afirma que las reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre el arte citado porque ninguna de las referencias enseña o sugiere amidas de ácido 7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico. Es decir, ninguna de las referencias enseña o sugiere una amida BC(O)NR13R14 en la posición 6 del anillo de pirrolopirimidina. Respecto al documento D2 (WO2005080393), el solicitante indica que la divulgación de esta solicitud es amplia, enseñando 5 géneros diferentes (fórmulas la-le). Incluso con esta amplia divulgación, la amida no se enseña como un posible sustituyente. Y en cuanto al documento D3 (WO2005107760), esta referencia enseña un género de pirrolopirimidinas, sin embargo, la amida no se enseña como un posible sustituyente. Por lo tanto, no hay nada en D2 y D3 que enseñe o sugiera una pirrolopirimidina sustituida con una amida. Tampoco existe en D2 y D3 contenido que enseñe o sugiera una amida en la posición 6 de una pirrolopirimidina. Una amida en la posición 6 es única y no puede discernirse a partir de estas dos referencias. El documento D5

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

Resolución N°

1121

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 15680/2007, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG.-----

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 545 de fecha 02 de julio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 715680 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR LA FIRMA NOVARTIS AG BAJO LA DENOMINACIÓN "COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS".-----

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente "COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", N° 15680/2007 de fecha 24 de mayo del 2007.-----

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


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

Resolución N° **1121**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 15680/2007, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG.

seleccionar esa posición y ese grupo funcional entre las numerosas posibilidades estructurales disponibles. En el caso de D3, este demuestra que en derivados pirrolopirimidínicos podían incorporarse grupos amida. Sin embargo, el ejemplo concreto de D3 coloca la función amida en un sustituyente benzamida unido al sistema por la posición 7, y no como carboxamida en la posición 6 del anillo. En el caso de D4, esta también demuestra que el núcleo 7H-pirrol[2,3-d]pirimidina era objeto de optimización sistemática como inhibidor de FAK y que podían introducirse diversas modificaciones estructurales. Pero D4 se centra en derivados 2-amino-9-arilo y no proporciona una indicación concreta hacia las sustituciones indicadas en la presente solicitud. D5 demuestra que las pirrolopirimidinas formaban parte del espacio químico de inhibidores de p38 y proporciona ejemplos concretos de este núcleo. Sin embargo, sus ejemplos presentan sustituciones diferentes y no proporcionan una razón técnica identificable para sustituir la posición indicada con el grupo carboxamida reivindicado. El solicitante sostiene que D2 y D3 no enseñan una amida en la posición 6. D3 no enseña esa modificación en la posición 6 del núcleo pirrolopirimidínico reivindicado. Por ello, para alcanzar la reivindicación mediante D2+D3 es necesario seleccionar, dentro del amplio espacio estructural de D2, una posición concreta y aplicar sobre ella una modificación que D3 muestra en otro contexto estructural. D2 enseña el andamiaje y D3 enseña que las amidas pueden ser utilizadas como grupos funcionales en derivados relacionados, pero ninguno de los dos documentos proporciona por sí mismo una enseñanza que permita afirmar que el experto habría tenido una expectativa razonable de que la selección concreta pirrolopirimidina-C6-carboxamida, junto con las demás sustituciones de la reivindicación, constituyera una solución obvia. Considerando conjuntamente D1-D6, se observa que los elementos generales de la invención como un núcleo pirrolopirimidínico, utilización de dichos compuestos como inhibidores de quinasas, modificación sistemática de los sustituyentes y utilización de grupos amida dentro de estructuras relacionadas, ya pertenecían al estado de la técnica. En particular, D2, D4 y D5 demuestran de manera clara que las 7H-pirrol[2,3-d]pirimidinas constituían plataformas químicas conocidas para el desarrollo de inhibidores de quinasas antes de la fecha relevante, mientras que D3 demuestra que la incorporación de funciones amida era una estrategia química conocida en esta familia estructural. Pero la combinación de las enseñanzas no conduce de manera directa al objeto reivindicado, puesto que implicaría seleccionar, dentro del amplio espacio estructural de D2, una posición específica del núcleo y trasladar a dicha posición una función amida que D3 divulga en una configuración estructural diferente. Los documentos D1, D5 y D6 tampoco aportan una enseñanza adicional que proporcione al experto una motivación concreta para realizar dicha selección. (...)".

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional¹.

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 545 de fecha 02 de julio del 2019 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 15680/2007 de fecha 24 de mayo del 2007.

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

Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N°

1122

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS", EXPEDIENTE N° 1303995, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.-----

funcionales, mucho menos EPSPS resistente al glifosato) por el EPSPS DGT-7 de la planta. Esta persona versada en la materia no tendría idea alguna que esto otorgaría esta resistencia particular e inesperada al glifosato, que es de hecho superior al EPSPS del documento D2. Los simples hechos de que: -un gen que codifica el EPSPS DGT-28 reivindicado existiera en una forma no caracterizada en un segmento de un cromosoma secuenciado de Streptomyces sviveus, y que -se conocía que el EPSPS de planta tenía cierta resistencia al glifosato, No puede de ninguna manera ser suficiente para demostrar que los métodos y los polinucleótidos reivindicados de una planta extremadamente resistente, carezcan de nivel inventivo.(...)" -----

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° 03995/2013 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 06 de octubre del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de treinta y nueve (39) reivindicaciones como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 143/2021 de fecha 30 de abril del 2021, notificada al solicitante el 17 de mayo del 2021; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y posee materia excluida de protección de patente; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con dieciséis (16) 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 01 de septiembre del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carece de claridad y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 5°, 8° y 17°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) La combinación de ambas enseñanzas proporciona al experto una ruta técnicamente razonable para seleccionar y evaluar la secuencia de DI como una fuente de resistencia



Resolución N° **1122**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS", EXPEDIENTE N° 1303995, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.-----

Asunción, **29 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma DOW AGROSCIENCES LLC, contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-910 de fecha 06 de octubre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma DOW AGROSCIENCES LLC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-910 de fecha 06 de octubre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 20 de diciembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 01 de octubre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 06 de agosto del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2165989 de fecha 09/08/2021 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 143/2021 de fecha 30/04/2021, y en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 03995/2013, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 8°, 17° y 21° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(...).-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Si bien es cierto que el genoma de *S. sviveus* codifica la SEQ ID NO: 1, como también codifica muchas miles de otras proteínas, no se ha explicado como una persona versada en la materia hubiera identificado y seleccionado esta secuencia de aminoácidos en particular sin tener idea alguna de que es una EPSPS resistente al glifosato. El conocimiento de la EPSPS del documento D2, que no se encuentra en absoluto relacionada, no provee ningún razonamiento, ya que no tiene relación alguna con la secuencia sin caracterizar del documento D1. Las EPSPS de las reivindicaciones exhiben propiedades inesperadas y ventajosas sobre las enzimas EPSPS de los documentos D1 y D2. La EPSPS del documento D2 (*Lilium rigidum*), es un ortólogo cerrado (93% idéntico) al EPSPS de trigo que se menciona en la solicitud como DGT-7. Como se puede ver en el documento D2, por ejemplo, en la Figura 3, la concentración inhibitoria al 50% (IC50) de esta EPSPS "resistente" es aproximadamente 1mM glifosato (1000µM). Esto es sustancialmente menor que la IC50 observada para la EPSPS reivindicadas, la cual es mayor a 80 mM. *Lilium rigidum* es un pasto y el documento D2 muestra que su EPSPS es de alguna manera resistente al glifosato, pero mucho menos resistente que el DGT-28 de bacteria que se reivindica. La persona ordinariamente versada en la materia no hubiera sido motivada a sustituir lo caracterizado en el documento D1 (para el cual era desconocido que codificara EPSPS

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

Resolución N° **1122**

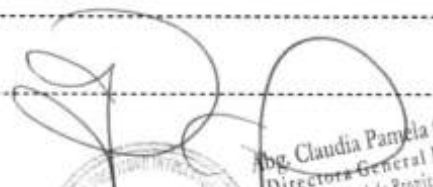
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS", EXPEDIENTE N° 1303995, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.-----

caracterizada por una secuencia de operaciones técnicas cuya protección recayera propiamente sobre el procedimiento de transformación genética y no sobre el material vegetal resultante (...)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-910 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1303995 de fecha 01 de febrero del 2013-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-910 de fecha 06 de octubre del 2021 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 2013-1303995 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR LA FIRMA DOW AGROSCIENCES LLC. "PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS".-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS", N° 03995/2013 de fecha 01 de febrero del 2013-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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



Resolución N° **1122**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS", EXPEDIENTE N° 1303995, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.-----

al glifosato. Las modificaciones relativas a la optimización de la secuencia, utilización de promotores, incorporación a vectores y combinación con otros genes de tolerancia no aportan, en los términos reivindicados, un efecto técnico inesperado que permita reconocer actividad inventiva. El artículo 5 de la Ley N.º 1630/2000 establece que se encuentran excluidos de protección por patente "las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos". Las reivindicaciones 7 a 16 presentan un problema de materia excluida en la medida en que comprenden como resultado u objeto de protección plantas, semillas, partes u órganos vegetales transformados. Si bien las reivindicaciones se encuentran formalmente redactadas como métodos, las etapas reivindicadas están específicamente dirigidas a obtener material vegetal que incorpora y expresa el polinucleótido reivindicado y, en determinados casos, a regenerar una planta transformada. En particular, la reivindicación 7 no se limita a reivindicar una técnica de transformación genética considerada de manera abstracta, sino que define un "método de generación" de una célula de planta, parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o planta resistente al glifosato. Las etapas de transformación y expresión del polipéptido se encuentran funcionalmente dirigidas a producir dicho material vegetal con una característica determinada, esto es, resistencia al glifosato. Por tanto, el resultado que delimita el alcance de la reivindicación coincide con la obtención de materia vegetal transformada. La circunstancia de que la protección haya sido formulada mediante la categoría jurídica de método no altera la naturaleza de la materia que se pretende obtener mediante las etapas reivindicadas. La misma consideración resulta aplicable a las reivindicaciones 8 a 11, por cuanto constituyen limitaciones dependientes de la reivindicación 7. La incorporación de determinadas identidades de secuencia, la utilización de las SEQ ID NO: 2 o 3 o la incorporación de un segundo polinucleótido que codifica AAD-1 o AAD-12 no modifican la naturaleza del objeto principal del método, que continúa siendo la generación de material vegetal transformado y resistente al glifosato. Estas características pueden delimitar técnicamente la construcción genética utilizada, pero no transforman el objeto reivindicado en un procedimiento autónomo distinto de la obtención del material vegetal excluido. La reivindicación 12 presenta incluso una situación más evidente, puesto que comprende expresamente la "regeneración de una planta transformada" a partir del material vegetal transformado. En este caso, la planta transformada no constituye una consecuencia meramente incidental del procedimiento, sino que forma parte expresa de las etapas mediante las cuales se ejecuta el método reivindicado. La finalidad del procedimiento es conferir resistencia al herbicida mediante la transformación del material vegetal y la expresión del polipéptido reivindicado. Por consiguiente, existe una relación directa entre las etapas del método y la producción de una planta transformada que contiene y expresa la construcción genética reivindicada. En cuanto a la reivindicación 16, establece que la célula de la planta, parte de la planta, órgano de la planta, semilla de la planta o planta transformada "no es regenerable para producir una planta". Esta limitación, sin embargo, no resulta suficiente para superar la objeción de materia excluida ni para conferir al método una naturaleza técnica autónoma. En primer lugar, la no regenerabilidad solamente excluye una determinada capacidad posterior del material vegetal, esto es, su posibilidad de regenerar una planta. No elimina el hecho de que el objeto que se pretende generar mediante el método continúa siendo una célula vegetal, parte de planta, órgano de planta, semilla o planta transformada que contiene la construcción genética reivindicada y expresa el polipéptido responsable de la resistencia al glifosato. En otras palabras, la limitación "no regenerable" modifica una propiedad del material obtenido, pero no modifica la naturaleza vegetal del material que constituye el resultado del método. En conclusión, la limitación tampoco proporciona una justificación técnica autónoma del método. Para que una reivindicación de procedimiento pudiera diferenciarse de la materia excluida, debería estar



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

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", EXPEDIENTE N° 40900/2012, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA -----

en la presente solicitud es nueva e inventiva con respecto a D1. Por otra parte nos referimos al documento D2 (GB2191809), afirmamos que no enseña ni sugiere montantes verticales con espaciado interno que tenga suficiente holgura para eliminar el uso de baguetas verticales. Esto se debe a que el montaje de vidrio de D2 es completamente diferente del montaje de la presente invención. El documento D3 no sólo no utiliza un conjunto de perfiles de aluminio, sino que tampoco enseña una hoja de ventana/puerta instalada mediante dos baguetas dispuestas horizontalmente entre los montajes verticales. Un experto no utilizaría D3 individualmente o en combinación con D4 y/o D5 para alcanzar la solución de la presente invención tal como se reivindica actualmente. Con respecto a D4 (GB1404981), este no enseña ni sugiere montantes verticales con una separación interna que tenga suficiente holgura para eliminar el uso de baguetas verticales. La solución técnica sugerida por D4 es muy diferente de la presente invención. Finalmente, el documento D5 (GB1496276) divulga un conjunto de ventana con las características que conducen a los problemas que la presente invención está resolviendo. D5 dista de la presente invención, como D5 divulga e ilustra un marco de ventana con múltiples baguetas (20), es decir, dos baguetas horizontales y dos verticales (...)-----

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° 40900/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 07 de enero del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 5 (cinco) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1984412 de fecha 09 de octubre del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 138/2019 de fecha 24 de junio del 2019, notificada al solicitante 16 de julio del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad y nivel inventivo c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 04/2020.-----

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 04 de septiembre 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°, 7°, y 8°. -----



Resolución N° **1123**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", EXPEDIENTE N° 40900/2012, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA -----

Asunción, **29 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de las firmas ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-67 de fecha 10 de febrero 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 ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2020-67 de fecha 10 de febrero 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 29 de abril del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 12 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 Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: "(...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 04/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 138/2019 de fecha 24/06/2019 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico y del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 7° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Específicamente, la reivindicación 1 ha sido modificada para incluir el pasaje "con luz suficiente para proyectar el lateral del vidrio (5)" para definir mejor la presente invención sobre el estado de la técnica citado. El solicitante indica que la holgura del espacio interior (6) de los montantes verticales (3) de la presente invención permite la proyección del lado del vidrio (5) ilustrado en la figura 16. En consecuencia la aplicación del vidrio puede realizarse utilizando únicamente dos baguetas (2) dispuestas horizontalmente, lo que permite simplificar el montaje y reducir el tiempo de montaje. El documento D1 (US4991369) no enseña ni sugiere montantes verticales con espaciado interno que tenga suficiente espacio libre para eliminar el uso de baguetas verticales y no puede alcanzar las ventajas o el efecto técnico de tales características. En contraste con la presente invención, D1 divulga dos retenedores laterales colocados en forma extraíble contra la hoja de la ventaja, es decir, dos baguetas verticales extraíbles además de la bagueta superior horizontal (retenedor superior). Por lo tanto, D1 se aleja de la presente invención al describir la necesidad de utilizar tres baguetas para realizar la instalación del vidrio, una bagueta horizontal y dos baguetas verticales. En vista a lo anterior, un experto no podría llegar a la solución de la presente invención basándose en D1. Por lo tanto, la invención reivindicada

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

Resolución N°

1123

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", EXPEDIENTE N° 40900/2012, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA -----

Art.2º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", N° 40900/2012 de fecha 31 de agosto del 2012.-----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", EXPEDIENTE N° 40900/2012, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *La descripción señala que el uso de solamente dos baguetas horizontales simplifica el montaje y la producción, reduce los ajustes requeridos y disminuye la mano de obra. También se evita la necesidad de realizar los ajustes entre baguetas verticales y horizontales que eran necesarios en las configuraciones convencionales. D1 no proporciona una indicación que conduzca al experto hacia la solución reivindicada en la presente solicitud. De hecho, su sistema enseña una solución diferente: la hoja se mantiene mediante retenedores laterales que son piezas separadas del marco. Para llegar desde D1 a la reivindicación 1 de la solicitud sería necesario modificar sustancialmente la geometría de los miembros laterales y, simultáneamente, abandonar los retenedores laterales para permitir que el vidrio penetre en el interior de dichos miembros. Por lo tanto, esa modificación no aparece como una consecuencia directa o evidente de la enseñanza de D1. D2 tampoco proporciona una motivación suficiente para realizar esa modificación. Aunque D2 demuestra que era conocido disponer un panel de vidrio en un rebaje de un perfil y utilizar elementos que funcionan simultáneamente como posicionadores y retenedores, su solución mantiene precisamente elementos de retención adicionales. D2 podría enseñar al experto que el alojamiento del vidrio dentro de un perfil y el empleo de espacios o separaciones para posicionarlo eran conceptos conocidos, pero no contiene una enseñanza que conduzca específicamente a aumentar la holgura de los montantes verticales para permitir la proyección lateral del vidrio durante una etapa de montaje deslizante y, como consecuencia, eliminar los elementos verticales de retención. En conclusión, la combinación D1-D5, por tanto, solamente permitiría reconstruir retrospectivamente distintos elementos de la solución, pero ninguno de ellos proporciona la enseñanza concreta que lleva a utilizar el propio montante vertical como alojamiento de inserción del vidrio con una holgura suficiente para eliminar las dos baguetas verticales. (...)*"-----

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

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-67 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 40900/2012 de fecha 31 de agosto del 2012.-----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2020-67 de fecha 10 de febrero del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 1240900 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA **ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA** BAJO LA DENOMINACIÓN "**CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO**".-----

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DROPROPIZINA EN COMBINACIÓN CON AMBROXOL EN LA FORMA FARMACÉUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V.-----

divulgada en el estado de la técnica) que permita la reducción de los efectos adversos de la dropropizina sobre el sistema nervioso central (efecto técnico probado en la presente solicitud). Sin embargo, este problema no sería resuelto por un técnico en la materia de una manera obvia a partir del estado de la técnica, porque lo esperado a partir de D1 era que al reemplazar la levodropropizina por dropropizina en las formulaciones descritas en D1 no se reducirían los efectos adversos de la dropropizina sobre el SNC, porque ningún pasaje de D1 menciona o sugiere que la dropropizina tendría menores efectos adversos sobre el SNC, de hecho, ni siquiera D1 menciona expresamente dropropizina. D2 describe la mezcla racémica (dropropizina) muestra actividad antitusígena, pero con mayores efectos secundarios no deseados. Así que la diferencia de la presente invención con respecto a este documento es que las composiciones farmacéuticas del estado de la técnica no contienen clorhidrato de ambroxol. D2 se debe considerar como el estado de la técnica más cercano a la presente invención, porque a diferencia de D1, este documento sí se dirige al mismo problema técnico que resuelve la presente invención, es decir, hace referencia al problema de que la dropropizina presente efectos adversos sobre el SNC (pero este documento es silente respecto de cómo resolver dicho problema).Entonces el problema técnico con respecto a D2 debe ser planteado como encontrar una composición farmacéutica que contiene dropropizina (materia divulgada en el estado de la técnica) que permita la reducción de los efectos adversos de la dropropizina sobre el sistema nervioso central (efecto técnico probado en la presente solicitud). En el caso concreto las nuevas reivindicaciones cumplen con el requisito de actividad inventiva sobre D2, porque para un técnico en la materia no habría sido obvio que al incluir en las formulaciones de dropropizina divulgadas en D2, clorhidrato de ambroxol. (...) " -----

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° 86216/2018 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 05 de mayo del 2025, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 2 (dos) reivindicaciones como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 298/2024 de fecha 06 de noviembre del 2024, notificada al solicitante el 13 de noviembre del 2024; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y posee materia no patentable; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con 5 (cinco) reivindicaciones.-----


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

Resolución N°

1124

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DROPROPIZINA EN COMBINACIÓN CON AMBROXOL EN LA FORMA FARMACÉUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V.-----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V, contra la Resolución DP-RESOL N° 2025-195 de fecha 07 de mayo del 2025, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo del 2025 se presenta la representante convencional de la firma PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2025-195 de fecha 07 de mayo del 2025, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 03 de junio del 2025, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 20 de mayo del 2026 expresa agravios el apelante. En fecha 31 de julio 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 Fondo DP-DEF N° 182/2025, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2508491 de fecha 07/02/2025 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 298/2024 de fecha 06/11/2024, y en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 1886216, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El documento WO 2013/154347 (D1) no divulga una composición farmacéutica que comprende dropropizina. La diferencia entre la presente invención y D1 es, ya sea que las composiciones farmacéuticas del estado de la técnica no contienen dropropizina, en donde el contenido por unidad de dosis de dropropizina es de entre 0.27% m/v y 0.33% m/v y el contenido por unidad de dosis es clorhidrato de ambroxol es de entre 0.27% a 0.33% m/v; o visto de otro modo, que las composiciones farmacéuticas de la presente invención contienen dropropizina, en donde el contenido por unidad de dosis de dropropizina es de entre 0.27% m/v a 0.33% m/v y el contenido por unidad de dosis de clorhidrato de ambroxol es de entre 0.27% m/v a 0.33% m/v. El efecto técnico demostrado en la presente solicitud de patente es que los efectos adversos de la dropropizina sobre el SNC se reducen o incluso se desaparecen cuando se formula con ambroxol, lo cual se encuentra soportado en la presente de solicitud de patente con el estudio de farmacocinética comparada presentado en el Ejemplo 3, un estudio abierto, diseño Williams, cruzado 3x6x3, aleatorizado, a dosis única, en tres tratamientos, tres periodos y seis secuencias en condiciones de ayuno, en población mexicana sana. El problema técnico con respecto a D1 es encontrar una composición farmacéutica que contiene clorhidrato de ambroxol (materia

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

Resolución N°

1124

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DROPROPIZINA EN COMBINACIÓN CON AMBROXOL EN LA FORMA FARMACÉUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V.-----

Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "DROPROPIZINA EN COMBINACIÓN CON AMBROXOL EN LA FORMA FARMACÉUTICA DE JARABE Y TABLETAS", N° 86216/2018 de fecha 04 de octubre del 2010-----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

Resolución N° **1124**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DROPROPIZINA EN COMBINACIÓN CON AMBROXOL EN LA FORMA FARMACÉUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V.-----

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 09 de septiembre del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carece de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) El artículo 3 de la Ley N.º 1630/2000 establece que "Son patentables las invenciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial." Por consiguiente, para que una reivindicación pueda ser objeto de protección debe existir una materia susceptible de ser identificada como una invención de producto o de procedimiento. Además, el artículo 17 de la misma Ley, indica que las reivindicaciones deben definir con precisión la materia que se desea proteger, ser claras y concisas y encontrarse sustentadas por la descripción. En el caso de las reivindicaciones 4 y 5, ambas indican: "Una composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, para su uso...". Es decir, no incorporan una nueva definición estructural o composicional del producto. La diferencia introducida por las reivindicaciones 4 y 5 no recae sobre la composición como producto. En las mismas no se agrega un componente, una concentración, una característica fisicoquímica, una formulación particular o una característica técnica que permita identificar una nueva composición. Lo que se incorpora es exclusivamente una finalidad terapéutica: utilizar la composición para tratar determinadas enfermedades respiratorias y determinados tipos de tos. En consecuencia, al no definirse en las reivindicaciones 4 y 5 un producto diferente o un procedimiento susceptible de protección, y teniendo en cuenta que el artículo 3 de la Ley N.º 1630/2000 establece como materia patentable las invenciones de productos o procedimientos, las reivindicaciones no satisfacen la exigencia de materia patentable ya que hace sólo referencia un uso, ya que se considera que una reivindicación no puede limitarse a indicar únicamente el funcionamiento, efecto o finalidad de una invención, ni puede utilizar una indicación terapéutica como sustituto de la definición técnica del producto. (...)-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2025-195 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1886216 de fecha 04 de octubre del 2018-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2025-195 de fecha 07 de mayo del 2025 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2018 , SOLICITADA POR LA FIRMA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V. "DROPROPIZINA EN COMBINACIÓN CON AMBROXOL EN LA FORMA FARMACÉUTICA DE JARABE Y TABLETAS".-----

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° 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N° 1546042 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.-----

del examinador, no hay nada en D1, D2 ni en la combinación de los mismos que enseñe ni sugiera el objeto que se reivindica; ni que pueda guiar a un especialista para llegar a los fragmentos de exosporio que se reivindican, los cuales están libres de esporas. La combinación de características que se mencionan en las reivindicaciones es, por lo tanto, novedosa y presenta actividad inventiva. En el documento D1 no se describe ni sugiere un fragmento de exosporio y así lo afirma el examinador. De hecho, en D1 no se describe ni sugiere la introducción de una mutación ni otra alteración genética en un miembro de la familia Bacillus cereus que haría que el exosporio fuese más fácil de separar de las esporas. En realidad, en D1 se enseña algo alejado de la invención que se reivindica, que está libre de esporas. (...)-----

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° 46042/2015 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 27 de abril del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 15 (quince) reivindicaciones como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 361/2022 de fecha 11 de noviembre del 2022, notificada al solicitante el 27 de diciembre del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y posee materia excluida como invención; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con 8 (ocho) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 10 de septiembre del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carece de claridad en sus reivindicaciones por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en su Art. 17° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) Por otra parte, la expresión "el fragmento de exosporio está libre de esporas" tampoco delimita con suficiente precisión el alcance de esta característica, en tanto no se establece qué debe entenderse técnicamente por "libre de esporas". No resulta claro, a partir de la

Resolución N° **1125**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N° 1546042 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.-----

Asunción, **29 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma SPOGEN BIOTECH INC, contra la Resolución DP-RESOL N° 2023-345 de fecha 08 de mayo del 2023, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio del 2023 se presenta la representante convencional de la firma SPOGEN BIOTECH INC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2023-345 de fecha 08 de mayo del 2023, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 19 de junio del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 08 de octubre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 01 de julio del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que el Dictamen Final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 110/2023, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2320003 de fecha 20/03/2023 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 361/2022 de fecha 11/11/2022, y en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 46042/2015, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 4°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(....)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El examinador rechaza las reivindicaciones fundado en los documentos del arte previo D1 (WO 2005028654 A1) y D2 (US 20120259101 A1), y en las reglas que rigen el nivel inventivo establecidas en los artículos 3º y 8º de la Ley 1630/2000. Particularmente, el examinador afirma que "no es posible atribuir actividad inventiva al aislamiento de secuencias existentes en la naturaleza, así también, resulta obvio para una persona normalmente versada en la materia el diseño de proteínas de fusión y su posterior expresión en microorganismo, utilizando secuencias y cepas bacterianas aisladas de la naturaleza". El Solicitante respetuosamente disiente con esta afirmación; inicialmente el solicitante observa que el problema técnico objetivo que resuelve el objeto reivindicado se debe formular como la administración de proteínas o péptidos a las plantas de manera tal que puedan persistir en el medio ambiente durante un periodo de tiempo prolongado en una forma no viable y que ejerzan efectos beneficiosos sobre las plantas (es decir, la administración estable de proteínas de fusión separadas de microorganismos vivos o esporas). Véase la memoria descriptiva; párrafos [00232], [00237] [00244]. Ejemplo 48, en los párrafos. [001088]-[001094] y Figuras 4-6, y Ejemplo 62 (párrafos [001151]-[001159]). Figura 15 y Tabla 64. Los documentos citados no resuelven este problema técnico; contrariamente a las afirmaciones

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

Resolución N° **1125**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N° 1546042 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.-----

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-345 de fecha 08 de mayo del 2023 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 2015-1546042 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 , SOLICITADA POR LA FIRMA SPOGEN BIOTECH INC. "PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES".-----
- Art.2 º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", N° 46042/2015 de fecha 17 de septiembre del 2015-----
- Art.3º** NOTIFIQUESE 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° 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N° 1546042 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.-----

reivindicación, si dicha expresión significa ausencia absoluta de esporas, ausencia de esporas viables, separación física respecto de la espora de origen o alguna otra condición definida técnicamente. Respecto de las reivindicaciones 5 y 6, se observa una falta de definición clara de los elementos que constituyen el vehículo agronómicamente aceptable. Ambas reivindicaciones incluyen una enumeración que comprende dispersantes, agentes tensoactivos, aditivos, agua, espesantes, agentes antiaglomerantes, aceites, colorantes, estabilizantes, conservantes, polímeros y recubrimientos, entre otros elementos. Si bien la enumeración de componentes posibles de una formulación no constituye por sí misma una falta de claridad, en el presente caso se incorporan expresiones que no permiten identificar de manera inequívoca características técnicas concretas de un vehículo. En particular, términos tales como "una ruptura de residuo", "una formulación de compost" y "una aplicación granulada" no permiten determinar claramente qué sustancia, componente o característica estructural se pretende incluir en el vehículo agronómicamente aceptable. Una "aplicación granulada", por ejemplo, parece referirse a una modalidad de aplicación o presentación antes que a un componente constitutivo del vehículo. La reivindicación 6 presenta el mismo problema, puesto que reproduce sustancialmente la definición del vehículo agronómicamente aceptable de la reivindicación 5. Además, el término "formulación" empleado como objeto de protección resulta sumamente amplio cuando no se encuentra acompañado de características técnicas suficientes que permitan delimitarla frente a otras formulaciones que contengan el mismo fragmento de exosporio. Por ello, la reivindicación no permite determinar con suficiente precisión cuáles son las características técnicas que diferencian la formulación reivindicada. La reivindicación 7 establece diferentes modalidades de presentación o aplicación de las formulaciones e inóculos, incluyendo formulaciones de recubrimiento de semillas, formulaciones líquidas y formulaciones sólidas. Si bien las categorías mencionadas son comprensibles, la reivindicación continúa dependiendo de las reivindicaciones 5 y 6 y, por consiguiente, incorpora las deficiencias de claridad relacionadas con la definición del vehículo agronómicamente aceptable. Finalmente, la reivindicación 8 desarrolla las modalidades señaladas en la reivindicación 7 y establece, entre otras, formulaciones acuosas o de base oleosa, formulaciones en polvo o granuladas, formulaciones concentradas o listas para usar. Estas características permiten comprender, en términos generales, las distintas formas de presentación que se pretenden abarcar. Sin embargo, expresiones como "lista para usar" presentan un carácter relativo y no permiten establecer por sí mismas un límite técnico objetivo. En consecuencia, del análisis conjunto de las reivindicaciones 1 a 8 se considera que las mismas no cumplen íntegramente con el requisito de claridad y precisión establecido en el artículo 17 de la Ley N.º 1630/00. Si bien el objeto general de la invención puede ser comprendido, varias de las características empleadas para delimitar la materia reivindicada no permiten establecer de manera suficientemente objetiva los límites de la protección solicitada. Los principales inconvenientes se encuentran en la definición del "fragmento de exosporio", en la amplitud y diversidad de las secuencias de direccionamiento comprendidas en la reivindicación 1, en la expresión "libre de esporas" y, especialmente, en la definición del vehículo agronómicamente aceptable de las reivindicaciones 5 y 6, que incorpora términos que no identifican claramente características técnicas concretas.(...)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2023-345 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1546042 de fecha 17 de septiembre del 2015-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE


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

Resolución N° **1126**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-350 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 1221988, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

solicitante. De hecho, en D1, D2 o D3 no se mencionan ni sugieren tiempos o secuencias específicas de tiempos como los que reivindica el solicitante. OA2 no afirma lo contrario ni afirma que exista mención o sugerencia alguna en D1, D2 o D3 de ninguno de los límites de tiempo reivindicados por el solicitante, y mucho menos de la secuencia de todos los límites de tiempo reivindicados por el solicitante. Tampoco afirma OA2 que haya mención o sugerencia alguna en D1, D2 o D3 de los rendimientos mejorados de la planta (soja) que pueden obtenerse de las semillas tratadas por el método reivindicado por el solicitante, como se demuestra en los Ejemplos 1 y 2 de las páginas 11 a 14 de esta solicitud .(....)" -----

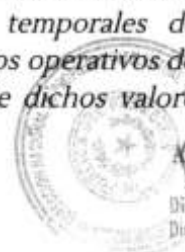
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -

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° 21988/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de abril del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 10 (diez) reivindicaciones como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 247/2020 de fecha 18 de septiembre del 2020, notificada al solicitante el 07 de octubre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y posee materia excluida de protección de patente; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un pliego reivindicatorio, con 10 (diez) 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 11 de septiembre del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carece de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En base a lo anterior, se determina que la diferencia fundamental entre los antecedentes y la presente solicitud se basa en los intervalos temporales de aplicación y homogeneización. No obstante, estos intervalos constituyen parámetros operativos del proceso, y no se observa, a partir de los antecedentes citados, que la selección de dichos valores implique un


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

Resolución N° **1126**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-350 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 1221988, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

Asunción, **29** SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma SYNGENTA CROP PROTECTION AG, contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-350 de fecha 03 de mayo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de mayo del 2021 se presenta la representante convencional de la firma SYNGENTA CROP PROTECTION AG, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-350 de fecha 03 de mayo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 25 de junio del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 13 de septiembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 11 de marzo del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que el Dictamen Final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF 123/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvó las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 247/2020 de fecha 18/09/2020 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" (...).-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) En respuesta a las objeciones del Examinador reflejadas en el Dictamen Final de Fondo DP-DEF N° 123/2021, me presento para argumentar la apelación en vista de los siguientes comentarios: Nuestros comentarios sobre las bases, 4.1 y 4.2, de rechazo en OA2 son los siguientes: Para empezar, observamos que reivindicaciones como las pendientes en esta solicitud han sido CONCEDIDAS en las solicitudes:US9700055 (B2), BR112013028786 (B1), CA2834910 (C), MX339588 (B) y RU2611206 (C2). 4.1) NIVEL INVENTIVO (Art. 3 y 8 Ley 1630/2000) Como se señala en OA2, los documentos D1 (US2010144531(A1)), D2 (US2011053771 (A1)) y D3 (WO2005062899A2) divulgan métodos que comprenden el contacto de semillas con combinaciones de insecticidas, fungicidas y otros adyuvantes para mejorar la resistencia a las plagas. Sin embargo, por favor, noten que no hay ninguna mención o sugerencia en D1, D2 D3 sobre: - poner en contacto las semillas con una combinación de un insecticida, un fungicida un agente de revestimiento de semillas en un tiempo de unos 6 a 15 segundos, tal como reivindica el solicitante; o - homogeneizar posteriormente las semillas durante un tiempo de 5 a 25 segundos. según reivindica el solicitante; o - a continuación, poner las semillas en contacto con un inculante y un protector en un tiempo de entre 6 a 15 segundos, según reivindica el solicitante; o - homogeneizar posteriormente las semillas entre 5 a 25 segundos, tal como reivindica el

Resolución N°

1126

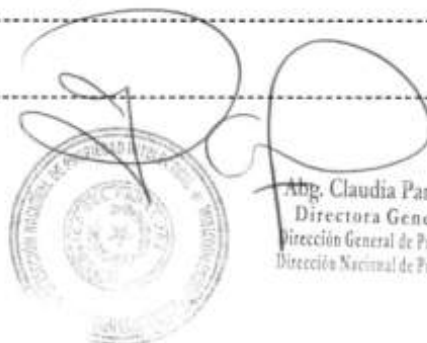
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-350 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 1221988, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

principio técnico nuevo o una modificación inesperada de la interacción entre los componentes. En ausencia de evidencia que demuestre que los límites 6–15 segundos y 5–25 segundos sean críticos y que fuera de dichos rangos se pierda el efecto técnico, la selección de tales períodos puede considerarse una optimización de las condiciones de operación que estaría al alcance del experto que implementa un procedimiento convencional de tratamiento de semillas. Los ejemplos de la presente solicitud sí aportan evidencia de que el tratamiento secuencial puede producir una mejora frente a la aplicación simultánea. Sin embargo, los datos no permiten atribuir de manera inequívoca el efecto técnico exclusivamente a los valores temporales reivindicados. La comparación demuestra fundamentalmente una diferencia entre tratamiento secuencial y simultáneo, mientras que los intervalos numéricos concretos abarcan una gama relativamente amplia de condiciones de operación. Es por ello que se puede concluir que la selección de los tiempos reivindicados puede considerarse una optimización rutinaria de parámetros de un proceso conocido, particularmente porque el estado de la técnica ya enseñaba que los componentes podían aplicarse simultánea o secuencialmente y que el objetivo del tratamiento era obtener una distribución adecuada de los productos sobre las semillas. (...)-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-350 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1221988 de fecha 10 de mayo del 2012-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-350 de fecha 03 de mayo del 2021 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 2012-1221988 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA CROP PROTECTION AG "MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS".-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS", N° 21988/2012 de fecha 10 de mayo del 2012-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N°

1127

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN ORAL QUE COMPRENDE UNA FRACCIÓN FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", EXPEDIENTE N° 1361131 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----

un sachet, ni siquiera consideraría D1 para resolver sus problemas. Y aunque considerara D1, no encontraría en D1, D2 o D3 la solución a los problemas antes mencionados. En efecto, la suspensión descrita en el Ejemplo 2 de D1 contiene 600 mg de diosmina (37,5% p/p de la suspensión), 230 mg de manitol y 0,04% p/p de goma xantana. El objeto de la presente invención difiere de D1: por la formulación final, es decir, una suspensión oral bebible en un sachet, por el contenido de principio activo, por los porcentajes de principio activo y de goma xantana, por la ausencia de manitol. Por lo expuesto, afirmamos que nada, en D1, D2 o D3, incita al experto en la materia a modificar todos los parámetros arriba citados, con el fin de resolver los problemas de la presente invención. Más concretamente, nada, en D1, D2 o D3, impulsa al experto en la materia a disminuir el porcentaje de ingrediente activo al 7-20% de la suspensión, a eliminar el manitol de la formulación y a aumentar el porcentaje de goma xantana al 0,5% de la suspensión, con el fin de obtener una formulación cuya viscosidad sea independiente de la temperatura, que no sea tixotrópica y que cumpla con los requisitos reglamentarios de uniformidad de contenido. Considerando los argumentos esgrimidos, sostenemos que las reivindicaciones presentan nivel inventivo por sobre los documentos D1 D3 cumpliendo con las exigencias legales supra mencionadas. (...)-----

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 61131/2013 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 28 de marzo del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 2 (dos) reivindicaciones como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 338/2021 de fecha 22 de octubre del 2021, notificada al solicitante el 22 de octubre del 2021; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y posee materia no patentable; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con 1 (una) 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 18 de septiembre 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° **1127**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN ORAL QUE COMPRENDE UNA FRACCIÓN FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", EXPEDIENTE N° 1361131 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----

Asunción, 29 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma LES LABORATOIRES SERVIER, contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-213 de fecha 30 de marzo del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto del 2022 se presenta la representante convencional de la firma LES LABORATOIRES SERVIER, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2022-213 de fecha 30 de marzo del 2022, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 06 de septiembre del 2022, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 30 de diciembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 01 de julio del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios..-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que el Dictamen Final de Fondo de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 86/2022, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvó las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 338/2021 de fecha 22/10/2021, 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 con lo dispuesto en los artículos 3°, 8°, y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(....)".-----

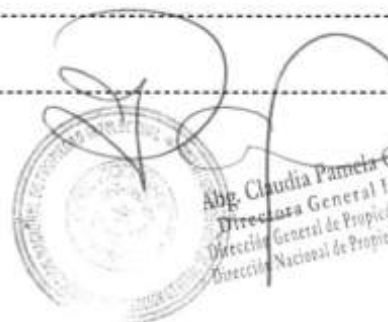
Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) En el dictamen final de fondo se rechazan las reivindicaciones por carecer de actividad inventiva respecto a la combinación de los documentos del arte previo D1D3 y en virtud de las reglas establecidas en los artículos 3° y 8° de la Ley 1630/2000. Particularmente, el examinador mantiene su objeción de falta de actividad inventiva en relación con D1, D2 y D3 previamente señalada en la vista de fondo N° 1. A la vista de esta objeción reiterada, el solicitante señala que el documento D1 divulga una suspensión que se utiliza para la preparación adicional de una composición liofilizada de diosmina. Dicha composición liofilizada se dispersa en agua justo antes de la administración oral al paciente. Los problemas que la invención de D1 tiene que resolver no son los mismos que en la presente invención: como se menciona en D1, la suspensión de D1 necesita ser fácilmente dividida, y el producto liofilizado final (seco) necesita ser lo suficientemente duro y desintegrarse fácilmente. Tales propiedades se obtienen mediante el uso de excipientes como el manitol. Por otro lado, la suspensión de D1 no necesita cumplir con los criterios de la presente invención: no necesita ser no tixotrópica, no necesita ser estable en el tiempo bajo condiciones de temperatura y humedad elevadas, su viscosidad no necesita ser independiente de la temperatura, y no necesita cumplir con los requisitos regulatorios de uniformidad de contenido. Por lo tanto, el experto en la materia, que busque una suspensión de diosmina bebible en dosis altas en

Resolución N° **1127**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN ORAL QUE COMPRENDE UNA FRACCIÓN FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", EXPEDIENTE N° 1361131 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----

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

- Art.1º CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-213 de fecha 30 de marzo del 2022 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 2013-1361131 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LA FIRMA LES LABORATOIRES SERVIER, "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN ORAL QUE COMPRENDE UNA FRACCIÓN FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO".-----
- Art.2 º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN ORAL QUE COMPRENDE UNA FRACCIÓN FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", N° 61131/2013 de fecha 20 de diciembre del 2013-----
- Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N° 1127

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN ORAL QUE COMPRENDE UNA FRACCIÓN FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", EXPEDIENTE N° 1361131 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, 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: "(...) D2 es el antecedente que presenta la mayor proximidad respecto de varios elementos estructurales de la reivindicación. La coincidencia resulta particularmente significativa en cuanto a la dosis y presentación: D2 contempla 1000 mg de fracción flavonoide micronizada por sachet y un sachet terminado de 5000 mg, equivalente a 20 % p/p de principio activo. La reivindicación 1 de la presente solicitud, a su vez, indica 1000 mg y un intervalo de 7-20 % p/p. Por tanto, la selección de 1000 mg y del límite superior del intervalo reivindicado no puede considerarse una característica novedosa derivada de una actividad inventiva, pues se encuentra directamente dentro de las enseñanzas de D2. La principal diferencia frente a D2 reside en que la reivindicación sustituye el sistema efervescente por una suspensión oral líquida que incorpora 0,5 % p/v de goma xantana. Sin embargo, D1 ya muestra goma xantana en una formulación de diosmina; D4 enseña su utilización como agente suspensor o incrementador de viscosidad en suspensiones orales; y D5 muestra una formulación farmacéutica líquida en la que la goma xantana se emplea precisamente para las propiedades físicas de la suspensión. Así, la combinación de las enseñanzas no requiere modificar la naturaleza química del principio activo ni un efecto inesperado relacionado a la formulación. El experto únicamente podría seleccionar un agente suspensor conocido y ajustar su concentración para transformar una formulación de alta carga de diosmina en una suspensión líquida oral. D3 presenta relevancia ya que confirma que la fracción flavonoide micronizada rica en diosmina era conocida antes de la fecha relevante y que su administración oral había sido investigada. La reivindicación de la presente solicitud no obtiene un efecto farmacológico nuevo derivado de una modificación de la composición de la fracción flavonoide, sino que se centra en la forma farmacéutica y en determinados parámetros de formulación. En consecuencia, D3 no permite por sí solo llegar a la totalidad de la composición reivindicada, pero contribuye a establecer que el ingrediente activo y la fracción flavonoide micronizada constituían elementos conocidos, de modo que el eventual aporte técnico de la reivindicación debe encontrarse principalmente en la formulación galénica. El solicitante sostiene que el problema técnico de la reivindicación no coincide con el de D1 y que la formulación reivindicada requiere propiedades particulares, tales como comportamiento no tixotrópico, estabilidad frente a temperatura y humedad elevadas, independencia de la viscosidad respecto de la temperatura y cumplimiento de requisitos de uniformidad de contenido. Sin embargo, el control y el establecimiento de estos parámetros se consideran rutinarios dentro del proceso de optimización de una formulación farmacéutica, de manera a cumplir con parámetros de calidad farmacéutica. Es por ello que se considera que los antecedentes D1-D5 ya contemplaban: diosmina o fracción flavonoide micronizada como principio activo conocido; una dosis de hasta 1000 mg por administración; una presentación en sachet para facilitar la administración de dosis elevadas; el uso de goma xantana con diosmina como excipiente conocido; y el empleo general de goma xantana como agente suspensor o modificador de viscosidad en suspensiones farmacéuticas orales. La elección de 0,5 % p/v, situada dentro del ámbito técnico de concentraciones convencionalmente empleadas para agentes suspensores y se considera una optimización de formulación más que una solución derivada de una contribución técnica no evidente. (...)-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2022-213 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 61131/2013 de fecha 20 de diciembre del 2013-----

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

Resolución N° **1128**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PLANTA DE ELECTRÓLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR", EXPEDIENTE N° 32218/2012 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2012, SOLICITADA POR RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED -----

Asunción, **29 SEP 2026**

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

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de septiembre en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 14 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

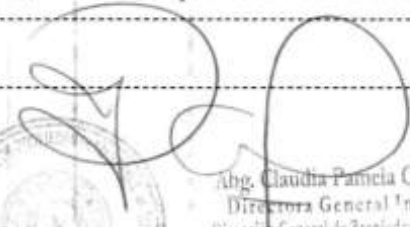
De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 32218/2012 DE 11 DE JULIO DEL 2012, "PLANTA DE ELECTRÓLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR", no se registra pago de las anualidades N° 11 a 14 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 32218/2012 DE 11 DE JULIO DEL 2012, "PLANTA DE ELECTRÓLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR"-----

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° 32218/2012-----

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

- Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 32218/2012 de fecha de 11 de julio del 2012 "PLANTA DE ELECTRÓLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR", solicitada por RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED-----
- Art. 2º **NOTIFÍQUESE** y cumplido **ARCHIVAR**.-----



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